


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, рассмотрела поступившее 24.10.2019 возражение ООО «Компания Техпривод» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018713250, при этом установила следующее.



Регистрация обозначения  в качестве товарного знака по заявке №2018713250 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 04.04.2018 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 07, 09 и услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение состоит из словесных элементов «ТЕХ» и «ПРИВОД», выполненных буквами русского алфавита, и стилизованного изображения шестеренки.

Решение Роспатента от 25.06.2019 об отказе в государственной регистрации было принято на основании заключения по результатам экспертизы ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что входящие в состав заявленного обозначения и занимающие в нем доминирующее положение словесные обозначения «ТЕХ» (тех – сокращение от «техника», «технический») и «ПРИВОД» (Привод – совокупность устройств, предназначенных

для приведения в действие машин)(см. dic.academic.ru) являются неохраняемыми, так как не обладают различительной способностью, указывают на свойства и назначение заявленных товаров и услуг. Также в заключении экспертизы указано, что представленные заявителем дополнительные материалы не могут быть расценены как доказательства приобретенной обозначением различительной способности, поскольку не позволяют проследить длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров (услуг) на территории России.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем 24.10.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- композиция из изобразительного элемента (символическое изображение шестеренки и линии, перечеркивающие слово), слога «ТЕХ» и слова «ПРИВОД», выполненная на фоне темно-коричневого прямоугольника, обладает различительной способностью в отношении указанных в заявке товаров и услуг;

- элементы, из которых состоит заявленное обозначение, образуют комбинацию, обладающую различительной способностью. Это мнение основано на том, что все три элемента композиционно связаны друг с другом, слог «тех» и слово «привод» расположены в один ряд, между ними расположено изображение шестеренки. Слог «тех» перечеркнут сверху линией, одного цвета с фоном, слово «привод» перечеркнуто линией, выполненной тем же цветом, что и фон, снизу. Для написания всех букв использован один и тот же наклонный шрифт. Указанные элементы привлекают внимание и запоминаются;

- в заявленном перечне услуг 35 класса МКТУ нет указания на услуги по продвижению определенного вида товара, следовательно, заявленное обозначение не может восприниматься как указывающее на вид или назначение услуг и является семантически нейтральным по отношению к заявленным услугам;

- комбинация слога «тех» и слова «привод» приводит к образованию оригинального сложного слова «ТЕХПРИВОД». Слово «ТЕХПРИВОД» не носит

описательный характер, т.е. не характеризует товары и услуги, не указывает на их свойство и назначение;

- заявитель не согласен с мнением экспертизы, что заявленное обозначение не приобрело различительную способность в отношении услуг 35 класса МКТУ (продвижение товаров для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]) в результате его использования до даты подачи заявки;

- заявленное на регистрацию комбинированное обозначение с 2014 года используется заявителем на сайте <http://tehprivod.ru/> (ниже представлен скриншот сайта <http://tehprivod.ru/> полученный с использованием интернет-сервиса «вебархив» <https://web.archive.org>);

- с марта 2017 г. заявитель работает также через сайт <http://tehprivod.su>. Указанные сайты предназначены для продвижения товаров, рекламы и продажи товаров, предусмотрена возможность заказа необходимого товара через сайт. Согласно учету посещений сайта, ежедневно с мая 2014 г. до апреля 2018 г. сайт заявителя (<http://tehprivod.ru/> <http://tehprivod.su/>) посещало в среднем 1000 человек, практически ежедневно на сайте оформлялись заказы на приобретение продукции. Скриншот страницы с заказами (май 2017 г.) с сайта <http://tehprivod.su/> приложен к возражению;

- Общество с ограниченной ответственностью «Компания Техпривод» оказывает услуги по поставке редукторов, мотор-редукторов, электродвигателей, контроллеров и прочего оборудования, связанного с указанными товарами, в различные города Российской Федерации. При этом география поставок оборудования включает в себя такие регионы, как г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург, г. Ижевск, г. Новосибирск, г. Заречный Свердловской области, г. Рязань, г. Вологда, г. Пенза, г. Псков, г. Пермь, г. Смоленск, г. Тверь, г. Ростов-на-Дону, г. Орск, г. Череповец, г. Новосибирск, г. Димитровград, Республики Дагстан, Башкортостан и Карелия, Оренбургская и Воронежская области;

- большое количество регионов Российской Федерации, в которые ООО «Компания Техпривод» осуществляет поставку оборудования, обеспечивается сетью представительств в нескольких городах страны: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Казань. География поставок оборудования, осуществляемая ООО «Компания Техпривод», включает в себя более 60-ти городов Российской Федерации. Использование заявленного обозначения в течение четырех лет до даты подачи заявки позволяет предположить, что потребитель предлагаемой заявителем продукции был знаком с заявленным обозначением до даты подачи заявки и способен отличить его от других обозначений, используемых в данном сегменте рынка другими поставщиками;

- заявленное обозначение в отношении услуг 35 класса, указанных в заявке и связанных с промышленным оборудованием, таким как редукторы, мотор-редукторы, электродвигатели, преобразователи частоты, контроллеры и прочее аналогичное оборудование, приобрело различительную способность до даты подачи заявки, в связи с чем заявитель просит внести уточнение в перечень услуг 35 класса МКТУ, указанных в заявке, а именно, указать в перечне: «продвижение товаров, связанных с промышленным оборудованием, для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров, связанных с промышленным оборудованием; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами, связанными с промышленным оборудованием]».

На основании изложенного в возражении изложена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и уточненного перечня услуг 35 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- договоры на поставку оборудования;
- примеры переписки на бланках заявителя с потребителями продукции;
- ответ на уведомление экспертизы.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными частично.

С учетом даты (04.04.2018) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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, характеризующих товары, в том числе указывающих на их свойства и назначение.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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 (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил 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.



Заявленное обозначение состоит из словесных элементов «ТЕХ» и «ПРИВОД» и изобразительного элемента в виде стилизованной шестеренки, расположенных на фоне горизонтально ориентированного прямоугольника.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака по заявке №2018713250 испрашивается для всех заявленных товаров и уточненного выше перечня услуг 35 класса МКТУ.

Анализ словесных элементов, входящих в состав заявленного комбинированного обозначения, показал следующее.

Словесный элемент «ТЕХ» представляет собой общепринятое сокращение от слов техника, техник, технический (см., например, Словари и энциклопедии на Академике, С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. С. Пб.: Политехника, 1997, с. 527). «ПРИВОД» - это устройство для приведения в действие машин и механизмов (см. Словари и энциклопедии на Академике, Политехнический словарь, М., 1977, «Советская энциклопедия», с. 388).

С учетом указанных смысловых значений следует признать, что словесные элементы «ТЕХ» и «ПРИВОД» относятся к обозначениям, не обладающим различительной способностью, поскольку характеризуют заявленные товары 07 и 09 классов МКТУ, указывая на их свойства и назначение, что свидетельствует о правомерности вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку словесные элементы занимают в заявленном обозначении доминирующее положение, что заявителем не оспаривается в возражении, у коллегии не имеется оснований для регистрации обозначения в отношении заявленных товаров 07 и 09 классов МКТУ.

Что касается услуг 35 класса МКТУ, связанных с продвижением товаров, в отношении которых также испрашивается государственная регистрация товарного

знака согласно возражению, то для указанных услуг словесные элементы «ТЕХ» и «ПРИВОД» обладают фантазийным характером, поскольку не являются какой-либо описательной характеристикой услуг. Также коллегией было принято во внимание использование заявленного обозначения в отношении услуг по продвижению товаров для третьих лиц до даты подачи заявки, что подтверждается, в частности, сведениями об использовании обозначения на страницах сайтов заявителя <http://tehprivod.ru/> и <http://tehprivod.su/>, в том числе о посещаемости сайтов с мая 2014 года до апреля 2018 года, об оформлении заказов на поставку продукции, а также использованием заявленного обозначения на фирменных бланках заявителя при переписке с потребителями продукции.

Таким образом, отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.10.2019, отменить решение Роспатента от 25.06.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018713250.