

<https://dic.academic.ru/> Большой англо-русский и русско-английский словарь. 2001; Англо-русский словарь по машиностроению. 2014) являются неохраняемыми на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных услуг 35, 37 классов МКТУ, поскольку не обладают различительной способностью, указывают на назначение услуг.

Кроме того, было указано, что буквы «RU» также являются неохраняемым в отношении всех заявленных услуг 35 и 37 классов МКТУ на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- элементы, из которых состоит заявленное обозначение, образуют оригинальную комбинацию, обладающую различительной способностью. Это мнение основано на том, что словесные элементы расположены один под другим и вписаны в круг. Слова «BUY» и «.RU» расположены симметрично относительно слова «WHEEL». Словесные обозначения выполнены белым шрифтом на фоне черного круга. Указанные элементы привлекают внимание и запоминаются. Словесные элементы выполнены на английском языке, который не является широко распространенным языком среди потребителей автозапчастей. Следовательно, можно предположить, что обозначение потребителями будет восприниматься в большей степени на визуальном уровне, чем на семантическом;

- заявленное комбинированное обозначение является оригинальным с точки зрения визуального восприятия и подпадает под действие подпункта 2 статьи 1483 Кодекса, а именно, заявленное обозначение образует комбинацию, обладающую различительной способностью;

- заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении услуг 35 класса МКТУ в результате его использования до даты подачи заявки. Интернет-магазин «BuyWheel» работает с 2009 года и специализируется на продаже автомобильных шин, мотошин и дисков по всей России. Заявленное обозначение используется на сайте Интернет-магазина www.buywheel.ru более 10 лет. Заявителю принадлежат авторские права на сайт <https://www.buywheel.ru>, о чем есть указание на сайте;

- интернет-магазин <https://www.buywheel.ru> осуществлял доставку товаров по России до даты подачи заявки. С возражением скриншот страницы сайта заявителя в разделе «ОПЛАТА И ДОСТАВКА» (<https://www.buywheel.ru/expedition/>), полученный с

использованием интернет-сервиса «вебархив» - <https://web.archive.org>, подтверждающий наличие предложения доставки товаров по России на дату 23 октября 2012 г. Аналогичные скриншоты с помощью указанного сервиса могут быть получены и на другие даты, начиная с 2012 года;

- согласно учету посещений сайта, ежемесячно с января 2017 года по август 2020 года сайт заявителя посещало от 10000 до 40000 человек;

- заявитель активно продвигал свой сайт через рекламу в поисковых системах Google и Яндекс.Маркет;

- известность обозначения также подтверждается наличием статей об Интернет-магазине BuyWheel.ru, опубликованных до даты подачи заявки, наличием отзывов о магазине и использованием социальных сетей Instagram (<https://www.instagram.com/buywheel/>) и Вконтакте (<https://vk.com/buywheel>) для продвижения магазина;

- если задать поисковый запрос «buywheel.ru» в поисковой системе Яндекс, на первой странице содержатся ссылки на сайт заявителя (интернет - магазин buywheel.ru) и на отзывы на указанный интернет - магазин;

- предлагаемые заявителем товары не относятся к товарам широкого потребления, такие товары являются товарами длительного пользования. Потребители, пользующиеся услугами заявителя, внимательно относятся как к выбору товара, так и к выбору магазина, то есть данная категория покупателей обращает внимание на наименование магазина и на обозначение, которым поставщик маркирует свои услуги. Следовательно, у такого потребителя возникает устойчивая ассоциативная связь между поставщиком услуг и обозначением, которое он использует в торговом обороте. Использование заявителем заявленного обозначения в течение девяти лет до даты подачи заявки позволяет предположить, что потребитель предлагаемой заявителем продукции и услуг был знаком с заявленным обозначением до даты подачи заявки и способен отличить его от других обозначений, используемых в данном сегменте рынка другими магазинами, предлагающими аналогичные товары и услуги;

- однозначная связь между заявителем и сайтом интернет - магазина, на котором представлено заявленное обозначение, подтверждается наличием указания на принадлежность авторских прав на сайт индивидуального предпринимателя Ильиных И.А. Дополнительно такая связь может быть подтверждена тем, что при оплате товара по

безналичному расчету счет на оплату выставляет индивидуальный предприниматель Ильиных И.А. На счете одновременно присутствуют обозначение и фамилия, имя и отчество заявителя. Таким образом, у потребителя возникает ассоциативная связь между обозначением и лицом, предлагающим услуги.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

1. Счет на оплату № 284 от 26 июня 2019 г.;
2. Счет на оплату № 290 от 28 июня 2019 г.;
3. Счет на оплату № 690 от 28 октября 2019 г.;
4. Счет на оплату № 700 от 30 октября 2019 г.;
5. Счет на оплату № 703 от 30 октября 2019 г.;
6. Счет на оплату № 717 от 02 ноября 2019 г.;
7. Счет на оплату № 724 от 05 ноября 2019 г.;
8. Счет на оплату № 755 от 19 ноября 2019 г.;
9. Скриншоты информации из сети Интернет.

На основании изложенной информации, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35 классов МКТУ «предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров, связанных с запчастями для автомобилей; продажа розничная и оптовая запчастей к автомобилям; услуги по розничной и оптовой торговле автозапчастей к автомобилям; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей запчастями к автомобилям]».

На заседании коллегии, состоявшемся 11.05.2022, от представителя заявителя поступило ходатайство о корректировке заявленного перечня услуг путем изменения услуги 35 класса МКТУ «услуги по розничной и оптовой торговле» на услуги 35 класса МКТУ «услуги по розничной и оптовой торговле через Интернет - магазин».

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

С учетом даты подачи (15.08.2020) заявки №2020744045 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с 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. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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

Согласно пункту 35 Правил указанные в пункте 34 Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 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.



Заявленное обозначение «» является комбинированным и состоит из элементов «BUY», «WHEEL», «.RU», выполненных в три строки стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Указанные словесные элементы помещены на фоне круглой плашки черного цвета. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 35 классов МКТУ «предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров, связанных с запчастями для автомобилей; продажа розничная и оптовая запчастей к автомобилям; услуги по розничной и оптовой торговле автозапчастей к автомобилям через Интернет - магазин; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей запчастями к автомобилям]».

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее

Как было указано выше, заявленное обозначение состоит из помещенных на трех строках элементов «BUY», «WHEEL», «.RU». Согласно словарям основных европейских языков (см. www.slovari.yandex.ru), а также словарно-справочным источникам информации (Энциклопедический словарь, 2009, см. www.dic.academic.ru):

«buy» переводится с английского на русский язык как «покупать; купить; приобретать; приобрести; закупать; выкупить; закупить».

«wheel» переводится с английского на русский язык как «колесо». Колесо – это круг (со спицами или сплошной), вращающийся на оси и служащий для приведения в движение повозок и других средств передвижения. Например, колесо телеги, велосипедное колесо, запасные колеса автомобиля.

Элемент «.ru» заявленного обозначения представляет собой указание домена первого уровня, обозначающего принадлежность к Российской Федерации.

С учетом значений приведенных выше словесных элементов, заявленное обозначение может быть переведено с английского на русский язык как «купи колесо, покупать колесо» и т.д., то есть семантика связана с покупкой колес, призывом к приобретению колес. При этом, элемент «.RU» заявленного обозначения отсылает к домену Российской Федерации.

Коллегия указывает, что словесный элемент «BUY» («купить, покупать») ассоциируется с деятельностью в области торговли (купли-продажи), а словесный элемент «WHEEL» («колесо») представляет собой определенный вид товара (запасная часть автомобиля).

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ «предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров, связанных с запчастями для автомобилей; продажа розничная и оптовая запчастей к автомобилям; услуги по розничной и оптовой торговле автозапчастей к автомобилям через Интернет магазин; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей запчастями к автомобилям]», которые относятся к услугам, связанным с продажей, обеспечением потребителей запасными частями для автомобилей, а также тесно связанными с ними услугами по предоставлению информации о запчастях автомобиля. В связи с изложенным, заявленное обозначение будет указывать на назначение заявленных услуг 35 класса МКТУ, в связи с чем не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Указанные обозначения должны оставаться свободным для всех участников рынка, оказывающих подобные услуги. Так, необходимость использования словесных элементов, включенных в состав заявленного обозначения, в сфере услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, может возникнуть у любого участника рынка для описания назначения услуг. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака наделяет Ильиных И.А.

необоснованными преимуществами и способна ущемить права иных лиц, оказывающих подобные услуги.

В возражении содержится довод о том, что заявленное обозначение представляет собой оригинальную композицию, обладающую различительной способностью в целом. Вместе с тем, анализ заявленного обозначения позволил выделить в нем неохраноспособные элементы «BUY», «WHEEL», «.RU», выполненные стандартным шрифтом и помещенные на трех строках, изобразительный элемент в виде круглой плашки, выполненной в черном цветовом решении, является лишь фоном в заявленном обозначении, так как запоминание знака в целом обусловлено, прежде всего, словесными элементами, на которых акцентируется внимание потребителя. Указанная композиция не оригинальна и не создает качественно иного уровня восприятия, отличного от восприятия ее отдельных элементов.

Согласно возражению словесные элементы английского языка «BUY», «WHEEL», «.RU» не являются известными российскому потребителю, в связи с чем заявленное обозначение будет восприниматься на визуальном уровне, а не на семантическом. Вместе с тем, коллегия усматривает, что упомянутые слова не относятся к узкой специализированной лексике и релевантный российский потребитель знаком с ними.

В возражении приводится также довод о приобретении заявленным обозначением дополнительной различительной способности, в рамках чего были представлены материалы (1-8), а также приведены скриншоты из сети Интернет.

Так, заявителем указывается, что он является администратором домена www.buylwheel.ru, на котором им более 10 лет размещается заявленное обозначение. Заявителем представлен скриншот, согласно которому им предлагалась доставка товаров на дату 23.10.2012. Также заявителем представлена статистика кликов и показов, предоставленной системой «Яндекс.Маркет» и скриншоты экранов со списанием средств за рекламу в системе «Google». Согласно возражению, сайт заявителя посещало от 10000 до 40000 человек ежемесячно с января 2017 по август 2020 года. Вместе с тем, в возражении указывается, что доставка товаров с сайта заявителя осуществлялась помимо России также в Белоруссию и Казахстан, в связи с чем потребители этих стран также были включены в общее количество лиц, посещавших данный сайт, осуществлявших переход по рекламным ссылкам. Однако, для целей установления приобретения заявленным обозначением различительной способности учету подлежат только потребители

Российской Федерации. Таким образом, не представляется возможным установить, какое количество уникальных пользователей Российской Федерации ознакомилось с содержанием сайта заявителя. Более того, само по себе наличие сайта, а также размещение заявленного обозначения на нем не свидетельствует о том, что лица, посещающие сайт, пользовались услугами заявителя. Перечень услуг, представленных на сайте, необходимо подтвердить фактическим оказанием, поскольку публикация сведений представляет собой только предложение к оказанию услуги, которое надлежит акцептовать. Вместе с тем, с возражением не представлено материалов, подтверждающих фактические объемы оказанных услуг под заявленным обозначением до даты его приоритета.

С возражением представлено лишь 8 счетов на оплату услуг заявителя под заявленным обозначением. Вместе с тем, счет на оплату – это документ, содержащий платежные реквизиты получателя (продавца), по которым плательщик (покупатель) осуществляет перевод денежных средств за перечисленные в счете товары, работы или услуги. Однако, в отсутствие иных документов, не ясно, была ли осуществлена оплата по указанным счетам. Также следует отметить, что восемь счетов на оплату услуг заявителя являются недостаточными для подтверждения высоких объемов оказываемых услуг под заявленным обозначением.

Заявитель в рамках доказывания приобретения заявленным обозначением различительной способности ссылается на отзывы в системе Яндекс.Маркет, на сайте www.drive2.ru, в социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграм». Оценить содержимое социальной сети «Инстаграм» не представляется возможным ввиду ее блокировки на территории Российской Федерации. Что касается иных отзывов в сети Интернет (относящихся, в том числе, к периоду после даты приоритета заявленного обозначения), то их недостаточно для вывода о широкой известности среднему российскому потребителю о заявленном обозначении как средстве индивидуализации услуг заявителя. Опроса общественного мнения, маркетинговых исследования об узнаваемости обозначения



в качестве средства индивидуализации заявителя не

проводилось.

В возражении содержатся скриншоты Интернет-магазина <http://drive2.ru/o/BuyWheel/blog/>, где ведется блог, сопровождаемый заявленным обозначением. Вместе с тем, не ясно, какое количество лиц ознакомилось содержанием данного блога. Как отмечалось выше, наличие какой-либо информации в сети Интернет не свидетельствует о ее известности среднему российскому потребителю.

Согласно возражению при поисковом запросе в сети Интернет обозначения buywheel.ru первые ссылки ведут к сайтам, администрируемы заявителем, что, по мнению коллегии, является предсказуемым в случае введения в строку поиска наименования домена.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия усматривает, что представленных материалов недостаточно для вывода о том, что средний российский потребитель воспринимает услуги 35 класса МКТУ, маркированные заявленным обозначением, во взаимосвязи с заявителем (Ильиных И.А.). Как было указано выше, в материалах возражения отсутствуют документы, подтверждающие фактические объемы оказываемых заявителем услуг. Кроме того, с возражением не представлено результатов социологического опроса, подтверждающего довод заявителя о широкой осведомленности средним российским потребителем об услугах 35 класса МКТУ, оказываемых заявителем под заявленным обозначением. В связи с изложенным, основания для отмены решения Роспатента отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.02.2022, оставить в силе решение Роспатента от 28.10.2021.