

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела возражение, поступившее 28.12.2023. Данное возражение подано индивидуальным предпринимателем Толоконниковым А.А., Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022797560, при этом установлено следующее.

Заявка №2022797560 на регистрацию комбинированного товарного знака



«**ПОВОРОТНИК**» была подана на имя заявителя 16.02.2022 в отношении товаров и услуг 20, 24, 27, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 30.10.2023 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022797560 в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ с исключением словесного элемента «**ПОВОРОТНИК**» из самостоятельной правовой охраны. В отношении всех заявленных товаров 20, 24, 27 классов МКТУ Роспатентом было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее - решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Так, в частности, было указано, что словесный элемент «поворотник» (прибор

в автомобиле, который оповещает участников движения о повороте встречного или попутно движущегося автомобиля в ту или иную сторону, см. <https://fastmb.ru/autoremont/5101-povorotniki-avtomobilya-osobennosti-ustroystva-i-remon-ta.html>) не обладает различительной способностью для всех заявленных услуг 35 класса, поскольку указывает на их назначение, в связи с чем является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «ПОВОРОТНИК», а, следовательно, и обозначение в целом, способны ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойств заявленных товаров 20, 24, 27 классов МКТУ, которые не относятся к вышеуказанной детали на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

- слово «ПОВОРОТНИК» не является описательным для услуг 35 класса МКТУ, так как не указывает на их назначение. Назначение услуги – это способность услуги удовлетворять основные и дополнительные потребности заказчика, под понятием «назначение услуги» подразумевается область применения услуги, его функции, круг потребителей и т.д. Элементами, указывающими на назначение услуги, могут быть следующие: «для детей и будущих мам», «для мальчиков» и т.д. Таким образом, не представляется возможным определить, на какое именно назначение услуг 35 класса МКТУ, для которых испрашивается охрана, указывает словесный элемент «ПОВОРОТНИК»;

- заявленный перечень услуг 35 класса МКТУ не содержит в себе указания, какие именно товары продаются - таким образом, заявленный перечень не содержит в себе характеристики услуг, связанных с поворотниками. Заявитель обращает внимание, что сами по себе услуги по продаже товаров, услуги магазинов, Интернет-магазинов по продаже товаров не имеют характеристики, какие именно товары продает заявитель. Так, например, название магазина «Ромашка» не означает, что в магазине будут продаваться ромашки или цветы;

- слово «поворотник» не является устоявшимся, официальным термином, однако, в бытовой речи помимо прочих значений может употребляться как указатель поворота для транспортных средств (аналогично, как «ромашка» используется как указание на конкретный вид цветка). Вместе с тем, такие товары продаются в универсальных магазинах автозапчастей среди всех прочих автозапчастей – так, не существует специализированных магазинов по продаже указателей поворота ввиду их низкой стоимости, редкости покупки (только в случае если сломалась конкретно эта деталь) и отсутствия достаточного спроса на продажу только этой детали и никаких более (аналогично, как не существует специализированного магазина только свеч для автомобилей, только зеркал заднего вида или только рычагов сцепления);

- каждое обозначение оценивается с точки зрения среднего российского потребителя, и потребитель явно не ожидает увидеть специализированный магазин по продаже столь узкоспециализированного товара. Помимо этого, слово «поворотник» имеет и иные значения кроме обозначенного государственным экспертом: 1. в значении мебельная фурнитура - а именно часть запорного механизма, устанавливаемая на внутренней части двери; 2. в значении сантехническая фурнитура – а именно часть запорного механизма; 3. в значении поворотный гидродвигатель — объёмный гидродвигатель с ограниченным поворотным движением выходного звена; 4. в поговорке «поворотник сломался» — о пьяном человеке, идущем без определённой цели и делающем неожиданные повороты; 5. в значении тренажера - тренажер Поворотник ТИПВ, предназначенный для раскрутки, растяжки, разработки и укрепления позвоночника, а также боковых мышц туловища, мышц ног и рук; 6. в значении станков – станок для работы в составе технологической линии для подъёма, разворота колёсной пары, удержания колесной пары на высоте при выполнении операций по демонтажу буксовых узлов при проведении ремонта подвижного состава;

- таким образом, словесный элемент «поворотник» является фантазийным словом, обладающим различительной способностью, поскольку предполагает процедуру необходимости дополнительного домысливания потребителем, выбора

смыслового значения, построения ассоциативных цепочек и поиска значения данного обозначения. Заявленное на регистрацию обозначение относится к обозначениям, вызывающим определенные представления о предлагаемых под таким обозначением услугах через ассоциации;

- термины, обозначающие услуги по продаже товаров, могут быть использованы с уточнениями по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности. Так, в рассматриваемом случае, если бы пределы испрашиваемой правовой охраны в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ распространялись только на такие автомобильные детали, как предназначенные для оповещения о повороте, то формулировки при составлении перечня услуг выглядели бы следующим образом: например, «услуги по розничной, оптовой продаже автомобильных указателей поворота». Однако, заявителем не сделано никаких уточнений относительно того, в отношении каких именно товаров планируется оказывать услуги, входящие в перечень 35 класса услуг МКТУ, таким образом, нет оснований утверждать о характеристике заявленных услуг;

- словесный элемент «ПОВОРОТНИК» является в целом фантазийным к заявленным услугам 35 класса, имеющим общий характер и не имеющим конкретизации, и может быть оставлен в качестве охраняемого элемента в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены распечатки информации из сети Интернет с использованием слова «поворотник» (1).

На основании изложенной информации заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента и о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ с предоставлением правовой охраны словесному элементу «ПОВОРОТНИК».

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

С учетом даты подачи (16.02.2022) заявки №2022797560 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 неохраняемые 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.



Заявленное обозначение «**ПОВОРОТНИК**» является комбинированным и состоит из словесного элемента «**ПОВОРОТНИК**», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, а также из помещенного выше изобразительного элемента в виде комбинации из линий коричневого и желтого цветов. Согласно возражению, предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; маркетинг; маркетинг целевой; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-

продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров для третьих лиц; распространение образцов; услуги магазинов по продаже товаров; услуги Интернет-магазинов по продаже товаров; услуги по сравнению цен; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров, включенные в 35 класс; услуги по продаже товаров по каталогу путем почтовых отправок; услуги продажи товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Оценка заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса проводилась с учетом анализа семантики словесного элемента «поворотник» и анализа услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению.

При этом, коллегия учитывала подход Суда по интеллектуальным правам, согласно которому оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из того, что восприятие этого обозначения осуществляется потребителями: в отношении конкретных товаров, для которых предоставлена или испрашивается правовая охрана, а не товаров, однородных им, или любых товаров; в отношении конкретного обозначения в том виде, в котором это обозначение заявлено на государственную регистрацию. При этом, следует различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана. Если в процессе экспертизы возникает вопрос - является ли элемент описательным, целесообразно исходить из следующего. В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным. Подтверждением

описательности обозначения 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?

Характеризовать товары обозначение может в том случае, если оно прямо указывает на вид, качество, количество, назначение, состав, ценность и т.д. В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара, нужны дополнительные рассуждения, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Словесный элемент «поворотник» отсутствует в общеупотребительных словарно-справочных источниках информации. Вместе с тем, обращение к информации в сети Интернет и представленным заявителем распечаткам показало, что «поворотником» называют:

- 1) часть запорного механизма, устанавливаемой на внутренней части двери¹;
- 2) тренажер «поворотник ТИПВ», предназначенный для раскрутки, растяжки, разработки и укрепления позвоночника, а также боковых мышц туловища, мышц рук и ног²;
- 3) станок для работы в составе технологической линии для подъема, разворота колесной пары, удержания колесной пары на высоте при выполнении операций по демонтажу буксовых узлов при проведении ремонта подвижного состава³;
- 4) указатель поворота⁴.

С учетом полисемантики вышеприведенного слова, следует констатировать, что оно способно вызывать различные представления, домысливания при его восприятии, следовательно, оно обладает фантазийным характером. При этом, даже в том случае, если потребитель будет воспринимать слово «поворотник» в значении

¹ <https://www.zamki-mira.ru/dvernaya-furnitura/nakladki-wc-komplekty/povorotnik-windrose-tt-1803-8-nis-spindle-75/>, <https://psskos.ru/wiki/povorotnik/>, https://pilon.ru/catalog/tovary_dlya_doma/dekor/karnizy/komplektuyushchie_8/povorotnik_2_kh_poloznyy_1/,

² https://www.atlant-sport.ru/silovie_professionalnie_trenazheri_ATLANT_rossiya/product-48385.html

³ <https://energossu.com/production/oborudovanie-dlya-remonta-gruzovyh-vagonov/oborudovanie-kolsno-rolikovogo-tseha/pm-kp-du>

⁴ https://electro-kot.ru/dho-v-povorot-xlight-premium-7440.html?utm_source=yandex-direct&utm_campaign=dinamika&yclid=16776703029634924543&roistat_referrer=none&roistat_pos=premium_2&roistat=direct1_search_8441129325_Товары

указатель поворота, то следует отметить, что не существует магазинов, специализирующихся исключительно на продаже данных видов товаров ввиду их низкой стоимости, редкости покупки, отсутствия спроса на продажу только этой детали и никакой более. Следовательно, представления о том, что заявленные виды услуг оказываются исключительно в отношении указателей для поворота, неправдоподобны.

Более того, следует отметить, что на регистрацию заявлены услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; маркетинг; маркетинг целевой; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров для третьих лиц; распространение образцов; услуги магазинов по продаже товаров; услуги Интернет-магазинов по продаже товаров; услуги по сравнению цен; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров, включенные в 35 класс; услуги по продаже товаров по каталогу путем почтовых отправок; услуги продажи товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», которые представляют собой услуги по продвижению товаров в общем виде, не содержат уточнений по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности, в отношении которых оказываются соответствующие услуги. При этом, согласно позиции Суда по интеллектуальным правам (см. например, постановления Суда по интеллектуальным правам от 05.03.2020 по делу № СИП-243/2020, от 26.07.2022 по делу №СИП-1061/2021) назначением услуг 35 класса МКТУ являются непосредственно реализация и продвижение различных товаров на рынке, поддержание интереса к

таким товарам и информирование о них. Услуги без уточнений уточнения по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности однородным товарам не являются. Таким образом, ввиду отсутствия уточнений заявленных услуг 35 класса МКТУ конкретными товарами, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что заявленное обозначение напрямую указывает на назначение данных видов услуг.

С учетом вышеизложенного, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, следовательно, доводы возражения следует признать убедительными.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.12.2023, изменить решение Роспатента от 30.10.2023, зарегистрировать товарный знак по заявке №2022797560.