

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее 27.06.2018, поданное Моисеевым Александром Валерьевичем, г. Кострома (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016736372 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2016736372, поданной 23.09.2016, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 01, 04, 09, 12, услуг 35, 37, 38 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака

Upgrade

заявлено словесное обозначение , выполненное буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 27.02.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 01, 04, 09, 12, услуг 35, 37, 38 классов МКТУ по заявке № 2016736372 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как не обладает различительной способностью и указывает на

назначение, качество товаров и услуг: «upgrade» - усовершенствование, система улучшения, повышения качества, модернизировать (усовершенствовать) наращивание ресурсов, переводить в более высокую категорию; изменять в соответствии с более высокими или современными требованиями (см. электронный словарь: <https://translate.academic.ru>; <https://www.multitran.ru/>);

- заявителем не были представлены документы, подтверждающие приобретение заявлением обозначением различительной способностью до даты подачи заявки для конкретных товаров/услуг.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 27.06.2018 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.02.2018.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем скорректирован объем притязаний до части заявленных услуг 35 и 37 классов МКТУ, по отношению к которым заявленное обозначение семантически нейтрально и не может характеризовать их каким-либо образом;
- следует различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации, которым может быть предоставлена правовая охрана;
- заявленное обозначение является лексической единицей английского языка, обладающей множественным переводом. Таким образом, потребитель будет воспринимать заявленное обозначение через возникающие ассоциации, формируя его семантику путем домысливания и подбора наиболее подходящего перевода;
- заявленные услуги 35 класса МКТУ относятся к сфере торговли, которая представляет собой передачу товара другому лицу в обмен на денежную оплату, а также оказание сопутствующих услуг покупателям;
- значение слова «UPGRADE» не характеризует услуги 35 класса МКТУ, связанные с торговлей, поскольку по своей сути не предусматривают какого-либо улучшения чего-либо;
- услуги 37 класса МКТУ связаны с деятельностью автозаправочных станций и совершение каких-либо улучшений, либо иных действий, подпадающих под значение обозначения «UPGRADE» данные услуги не предусматривают;

- заявитель на протяжении длительного времени использует заявленное обозначение для индивидуализации автозаправочных станций, о чем свидетельствуют приложенные к материалам возражения договоры о сотрудничестве, аренды недвижимости, предоставления права использования коммерческого обозначения, товарные накладные и рекламные материалы.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения приложены:

- распечатка словарей – [1];
- копия договора аренды недвижимого имущества № 1К-А3С с приложениями – [2];
- копия договора о сотрудничестве № 01/44-04/16С – [3];
- копия договора аренды недвижимого имущества № 3К-А3С с приложениями – [4];
- копии товарных накладных – [5];
- копия договора о предоставлении права использования коммерческого обозначения – [6];
- рекламные материалы – [7].

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для заявленных услуг 35 класса МКТУ «продвижение продаж для третьих лиц; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров», услуг 37 класса МКТУ «станции автозаправочные; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]».

Изучив материалы дела, выслушав лиц, присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 27.06.2018, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты подачи заявки (23.09.2016) 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в

Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 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, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с пунктом 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 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 заявлении обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявлением 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.

Upgrade

Заявленное обозначение

по заявке № 2016736372

является словесным, выполнено стандартным шрифтом, буквами латинского алфавита, при этом первая буква выполнена заглавной, остальные буквы - строчные. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ «продвижение продаж для третьих лиц; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров», услуг 37 класса МКТУ «станции автозаправочные; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]».

Согласно данным электронных словарей <https://translate.academic.ru>, <https://woordhunt.ru/>, <https://translate.yandex.ru> обозначение «Upgrade» имеет следующий перевод на русский язык: модернизировать, совершенствовать, улучшать, обновлять, изменять в соответствии с более высокими или современными требованиями, повышать качество (в экономике), повышать цену без повышения качества, продажа продуктов низшего качества по цене продуктов высшего качества (в коммерции) и т.д.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ напрямую связаны с продажами, продвижением и торговлей. Таким образом, заявленное обозначение в значении «повышать качество, повышение стоимости заказа, повышать цену без повышения качества, продажа продуктов низшего качества по цене продуктов высшего качества» прямо, без домысливания характеризует заявленные услуги 35 класса МКТУ, указывая на их назначение. См. вышеуказанные электронные словари, а также он-лайн словари в области экономики: Англо-русский экономический словарь (https://economy_en_ru.academic.ru/66133); Англо-русский словарь по экономике (https://gufo.me/dict/ennu_economics/upgrade); Англо-русский словарь по экономике (<https://en-ru-economics.slovaronline.com/36683-upgrade>).

Следовательно, в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ у коллегии есть основания полагать, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы коллегии подтверждаются практикой, существующей в ведомстве. Так, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ словесный элемент «Upgrade»



признан неохраняемым элементом в товарном знаке по свидетельству № 527862 (приоритет от 22.03.2013), правовая охрана которому предоставлена ранее на имя ООО «Апгрейд», г. Барнаул.

В отношении услуги 37 класса МКТУ «станции технического обслуживания транспортных средств [обслуживание]» коллегия отмечает следующее. Заявленное обозначение в значении «модернизировать, совершенствовать, улучшать, обновлять» прямо, без домысливания характеризует указанные выше услуги 37 класса МКТУ, поскольку на станциях технического обслуживания возможно улучшение и модернизация автомобиля, каких-либо его характеристик. В связи с этим, в отношении указанных услуг 37 класса МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении услуг 37 класса МКТУ «станции автозаправочные; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом]» коллегия отмечает, что заявленное обозначение не способно однозначно, без домысливания

восприниматься как определенная характеристика, указывающая на свойства, качество, либо назначение заявленных услуг. Также коллегией приняты во внимание документы [2-7], свидетельствующие о том, что до даты подачи рассматриваемой заявки заявителем использовалось заявленное обозначение в качестве средства индивидуализации автозаправочных станций. Так, согласно договорам аренды [2,4] заявитель выступает арендодателем нежилого сооружения, включающего автозаправочные станции, магазин сопутствующих товаров, кафе и автомойку. Согласно договору о сотрудничестве [3] заявитель сотрудничал с ООО «Национальный Транспортный Союз» в сфере продвижения брендированного топлива «Upgrade» на Интернет-площадке «СУПЕР-ТОПЛИВО», созданной с целью объединения потребителей различных брендов модифицированного топлива на территории Российской Федерации. Согласно договору [6] заявитель выступает правообладателем коммерческого обозначения «Upgrade», право использования на которое передано ООО «КТК» для индивидуализации автозаправочных станций в Костроме. Реклама услуг, предоставляемых автозаправками «Upgrade», отражена в материалах [7]. Продажа бензина ООО «КТК» осуществлялась в соответствии с товарными накладными [5].

Таким образом, у коллегии есть основания считать, что в отношении заявленных услуг 37 класса МКТУ «станции автозаправочные; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом]» заявленное обозначение не противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение, поступившее 27.06.2018, отменить решение Роспатента от 27.02.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016736372.