

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 (далее – Правила ППС) рассмотрела возражение от 21.04.2014, поданное ООО «БКФ Сервис», Санкт-Петербург (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) по заявке №2012711922, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения по заявке №2012711922 с приоритетом от 10.04.2012 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде широкой полосы красного цвета с рваными краями, на фоне которой расположено буквосочетание «ВКФ», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом буква «В» расположена в обратную сторону и примыкает к букве «К». Указанный выше графический элемент плавно перетекает в окантовку словесного элемента «CarWash», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак выполнен в белом, красном цветовом сочетании.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех указанных в перечне услуг основано на заключении по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех услуг заявленного перечня на основании пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение мотивировано тем, что в состав заявленного обозначения включен словесный элемент «CarWash» (в переводе с английского языка означает «мойка автомобилей»), который указывает на вид и назначение услуг, для всех заявленных услуг 35 класса МКТУ и части услуг 37 класса МКТУ (мытьё автомобилей; мытьё окон; мытьё

транспортных средств; полирование транспортных средств; прокат машин для чистки; чистка сухая; чистка транспортных средств) не обладает различительной способностью, в связи с чем является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Для остальных заявленных услуг 37 класса МКТУ заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно оказываемых услуг, их назначения, следовательно, не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое польской компанией для маркировки услуг, однородных заявленным (см. <http://bkfmuynie.pl>), в связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, следовательно, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В возражении от 21.04.2014, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель представляет письмо-согласие со стороны польской компании ВКФ Муynie Bezdotykowe Sp. Z. O. O. на регистрацию заявленного обозначения в отношении заявленных услуг 35, 37 классов МКТУ;

- у заявителя с польской компанией общий интернет-ресурс и при выборе языка «русский» в меню, открывается сайт заявителя с доменным именем <http://bkfservice.ru>, зарегистрированный на российском сервере.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в заявленном перечне.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (10.04.2012) поступления заявки №2012711922 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Гражданский кодекс Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №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 и свойство.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям характеризующим товары, в частности относятся товары, указывающие на их вид и свойство.

Элементы, указанные в пункте 2.3.2.3 Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

В соответствии с пунктом 2.5.1. Правил 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 является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде широкой полосы красного цвета с рваными краями, на фоне которой расположено буквосочетание «ВКФ», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом буква «В» расположена в обратную сторону и примыкает к букве «К». Указанный выше графический элемент плавно перетекает в окантовку словесного элемента «CarWash», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак выполнен в белом, красном цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При обращении к поисковым системам Интернета выявлено, что словесное обозначение «ВКФ CarWash» воспроизводит обозначение, которое использует польская компания ВКФ Myjnie Bezdotykowe Sp. Z. O. O. для индивидуализации услуг в сфере сервисного обслуживания автомобилей. Кроме того, при запросе «ВКФ CarWash» открывается сайт <http://bkfservice.ru>, который связан с указанной польской компанией и, в то же время, является доменным именем, принадлежащим заявителю.

При этом, заявителем было получено и представлено письмо от польской компании ВКФ Myjnie Bezdotykowe Sp. Z. O. O., в котором выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 37 классов МКТУ на имя заявителя.

Таким образом, коллегией палаты по патентным спорам сделан вывод о том, что указанное основание о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2012716249 пункту 3 статьи 1483 Кодекса может быть снято.

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

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «CarWash» в переводе с английского языка означающий «мойка автомобилей» является неохраняемым для заявленных услуг 35 класса МКТУ и части услуг 37 класса МКТУ «мытьё автомобилей; мытьё окон; мытьё транспортных средств; полирование транспортных средств; прокат машин для чистки; чистка сухая; чистка транспортных средств», поскольку указывает на вид и назначение услуг.

В силу изложенного словесный элемент «CarWash» заявленного обозначения признан коллегией палаты по патентным спорам неохраноспособным в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных услуг 35, 37 классов МКТУ, и поскольку он не занимает доминирующего положения в обозначении, то может быть включен в состав знака в качестве неохраняемого элемента.

В отношении другой части заявленных услуг 37 класса МКТУ «восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обработка наждачной бумагой; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств [ремонт]; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт насосов; ремонт обивки; смазка транспортных средств; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования» заявленное обозначение является ложным относительно вида оказываемых услуг, следовательно, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, в силу несоответствия его требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 21.04.2014, отменить решение Роспатента от 31.01.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012711922.