

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (далее – Правила), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.07.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Дёминым Леонидом Марковичем, Московская область, г. Лосино-Петровский (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022702119, при этом установлено следующее.



Обозначение «» по заявке № 2022702119, поданной 18.01.2022, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

С учетом изменения изображения заявленного обозначения, осуществленного по ходатайству заявителя, поступившему 15.03.2022, в качестве товарного знака



испрашивается регистрация обозначения «», выполненного в темно-фиолетовом, ярко-фиолетовом и белом цветовом сочетании.

Роспатентом 24.05.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022702119 с указанием слов «POWER WHEELS» в качестве неохраняемого элемента на основании пункта статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что словесный элемент «POWER WHEELS» (в переводе с английского языка «POWER» – силовой, мощный, приводной, «WHEELS» - колеса, см. <https://translate.yandex.ru/?from=tabbar&text=POWER&lang=en-ru>; <https://translate.yandex.ru/?from=tabbar&lang=en-ru&text=WHEELS>) в силу своего семантического значения характеризует заявленные товары, указывая на их вид, свойства и назначение, в связи с чем не обладает различительной способностью в отношении всех заявленных товаров 12 класса МКТУ и является неохраноспособным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.07.2023 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель просит ограничить перечень товаров заявленных на регистрацию до товаров 12 класса МКТУ «*диски колесные для транспортных средств*»;

- в отношении указанных выше товаров 12 класса МКТУ заявленное обозначение «POWER WHEELS» не воспроизводит какое-либо родовое или видовое название конкретных товаров 12-го класса МКТУ;

- также «POWER WHEELS» не является обозначением, применяемым различными лицами, производящими товар «*диски колесные для транспортных средств*», для описания ими определенных характеристик (свойств), присущим таким товарам и известных потребителю;

- слова «POWER WHEELS» не характеризуют товар «*диски колесные для транспортных средств*», так как вовсе не существует такого вида товаров как «POWER WHEELS» или соответствующего их назначения, обозначаемого как «POWER WHEELS»;

- слова «POWER WHEELS» не имеют строго определенного значения;

- заявитель вкладывает в понятие «POWER WHEELS» значение «Сила колес», а не то значение, которое указано экспертом («силовые колеса» или «мощные колеса»);

- наличие таких дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций при восприятии обозначения свидетельствует о наличии у этого обозначения различительной способности и об отсутствии у него какой-либо описательности;

- регистрация заявленного обозначения в отношении товаров 12 класса МКТУ «*диски колесные для транспортных средств*» не противоречит положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение от 24.05.2023г и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022702119 в отношении товаров 12 класса МКТУ «*диски колесные для транспортных средств*» в качестве охраняемого.

С возражением представлены следующие материалы:

(1) копия решения Роспатента от 24.05.2023 о регистрации товарного знака по заявке № 2022702119.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.01.2022) поступления заявки № 2022702119 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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) (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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса 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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2022702119 заявлено



комбинированное обозначение «», представленное в виде сочетания изобразительного элемента в форме круга и слов «POWER WHEELS», выполненных буквами латинского алфавита в две строки и расположенных справа от изобразительного элемента. Заявленное обозначение выполнено темно-фиолетовом, ярко-фиолетовом и белом цветовом сочетании.

Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается, согласно возражению, без дискламации словесных элементов в отношении товаров 12 класса МКТУ – *«диски колесные для транспортных средств»*.

Анализ охраноспособности элемента «POWER WHEELS» на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Спорный элемент состоит из двух слов: «POWER» и «WHEELS».

Как отмечалось в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, слово «POWER» означает «силовой», «мощный», «приводной», слово «WHEELS» - «колеса» (см. <https://translate.yandex.ru/?from=tabbar&text=POWER&lang=en-ru>; <https://translate.yandex.ru/?from=tabbar&lang=en-ru&text=WHEELS>).

Заявитель просил учитывать значение спорного элемента «Сила колес», однако не приводит доказательств возможности восприятия его в таком качестве.

При этом предложенное заявителем восприятие в полной мере соотносится со значениями «мощные колеса», о котором сообщалось в заключении по результатам

экспертизы заявленного обозначения. Во всех случаях восприятия речь идет о колесах, имеющих силу, мощь – все эти свойства охватываются значением слов «POWER WHEELS».

Коллегия принимает во внимание довод заявителя о том, что свойство «POWER WHEELS» не относится к виду или назначению рассматриваемых товаров, однако восприятие их в качестве характеристики свойств товаров «*диски колесные для транспортных средств*» представляется обоснованным по следующим причинам.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается на территории Российской Федерации, при этом спорный элемент выполнен буквами латинского алфавита и представлен словами, являющимися лексическими единицами английского языка.

Товары «*диски колесные для транспортных средств*» в понимании среднего российского потребителя таких товаров в полной мере соответствует понятию «WHEELS», которое дословно не переводится как колесные диски, закреплено в словарях в значении «колесо». Данный вывод обусловлен, в частности тем, что в западных странах колесный диск называют «WHEEL», что зачастую подразумевает колесо, не укомплектованное шиной, то есть колесный диск. Одновременно в быту автолюбители часто называют колесом «колёсный диск» (например, «литые диски», «легкосплавные диски» и так далее, см. Интернет, например, http://www.galarytyres.ru/disk_articles/kolesnye_diski, https://dic.academic.ru/dic.nsf/ru_wiki/15479).

Таким образом, для рассматриваемой продукции спорный элемент заявленного обозначения не может быть признан соответствующим пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.07.2023, оставить в силе решение Роспатента от 24.05.2023.