

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 01.09.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент), на решение Роспатента от 28.06.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014727689, поданное ООО «ЛОГИТЕК», Санкт-Петербург (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2014727689 подано на регистрацию в качестве товарного знака 15.08.2014 в отношении услуг 39 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака

заявлено комбинированное обозначение  , представляющее собой графическую композицию, состоящую из условного изображения легкового автомобиля, расположенной под ним дуги, и словесного элемента «Napokat.ru», выполненного буквами латинского алфавита.

Роспатентом 28.06.2016 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014727689 для всех заявленных услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с нижеприведенными изобразительными товарными знаками, зарегистрированными, в том числе, в отношении услуг 39 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 39 класса МКТУ.



А именно, противопоставлены товарный знак по свидетельству №521398 с приоритетом от 06.04.2012, зарегистрированный на имя ООО



«НАПРОКАТ», Санкт-Петербург, и товарный знак по свидетельству №272953 с приоритетом от 11.08.2003, зарегистрированный на имя Страхового ПАО «Ингосстрах», Москва.

В возражении, поступившем 01.09.2016 и дополненном на заседании коллегии 02.11.2016, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в заявлении обозначении и противопоставленных товарных знаках по свидетельствам №521398 и №272953 присутствует изображение машины, выполненное с произвольным подчеркиванием, вместе с тем, частое использование изображения транспортного средства для маркировки услуг 39 класса МКТУ ослабило различительную способность этого изобразительного элемента;

- в частности, на имя различных лиц были зарегистрированы следующие товарные знаки с присутствием на них изобразительного элемента в виде машины для услуг 39 класса МКТУ, относящихся к транспортировке и сдаче в аренду транспортных средств:,



по

свидетельству №494363,



vseavto.ru

по

свидетельству №497969,



по свидетельству №217544,

свидетельству №288020,

по свидетельству №543900 и т.д.;

- в связи с изложенным использование изображения транспортного средства не может служить основанием для признания сравниваемых обозначений сходными до степени смешения;

- кроме того, руководствуясь пунктом 2 статьи 1500 Кодекса, заявитель намерен внести изменение в заявленное комбинированное обозначение, не меняющее его по существу;

- после внесения изменений заявленное обозначение будет выглядеть

следующим образом  **Naprokat.ru** (все элементы, влияющие на восприятие знака в целом, и цветовая гамма остались неизменными);

- в силу присутствия в заявлении обозначении основного индивидуализирующего словесного элемента «Naprokat.ru», а также принимая во внимание, что выполненное рядом с указанным словесным элементом изображение машины не является индивидуализирующим, можно говорить об отсутствии сходства противопоставленных товарных знаков и заявленного обозначения.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014727689.

Коллегия, руководствуясь пунктом 4.8 Правил ППС, указала заявителю на наличие ранее зарегистрированного на имя иного лица товарного знака **Н/ПРОК/АТ** по свидетельству №497260 с приоритетом от 06.04.2012 (пункт 6 статьи 1483 Кодекса), а также отметила, что словесный элемент «Naprokat.ru» («напрокат» (нареч.) – во временное пользование за плату, см. Толковый словарь русского языка С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой, Москва, «АЗЪ», 1993, с. 399) характеризует ряд заявленных услуг 39 класса МКТУ с точки зрения их назначения (пункт 1 статьи 1483 Кодекса).

Заявитель, ознакомившись с вышеуказанными доводами коллегии, представил свои аргументы в защиту регистрации заявленного обозначения в

качестве товарного знака. В частности, заявитель ссылается на статью 6-quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности, которой определено, что «для того чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака». В этой связи заявитель отмечает, что словесная составляющая заявленного обозначения «Naprokat.ru» однозначно воспринимается как название доменного имени, администратором которого с 15.04.2009 является Абрамов В.А. (учредитель заявителя - ООО «ЛОГИТЕК»). При этом Абрамов В.А. предоставил безотзывное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2014727689 на имя ООО «ЛОГИТЕК» [1].

В подтверждение длительного использования заявленного обозначения заявителем представлены следующие документы:

- письмо со статистикой визитов на сайт Naprokat.ru с октября 2011 г. по сентябрь 2016 г. [2];
- данные Интернет-статистики по сайту Naprokat.ru [3];
- реестр заключенных договоров аренды автомобилей ЗАО «ЛОГИТЕК» [4];
- реестр заключенных договоров аренды автомобилей ООО «ЛОГИТЕК» (после реорганизации из ЗАО в ООО) [5];
- копии отдельных договоров с арендаторами транспортных средств [6];
- фотографии дисконтных карт «NAPROKAT.RU» [7];
- копия переписки касательно размещения рекламы с данным товарным знаком в Интернете [8];
- выписки из ЕГРЮЛ [9].

В отношении сходства заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №497260 заявитель отмечает, что вопрос установления сходства до степени смешения регулируется пунктом 14.4.2 Правил, в соответствии с которым «обозначение считается сходным до степени смешения с другим

обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия».

Сравниваемые знаки не ассоциируются друг с другом в целом и не могут быть смешаны потребителями в гражданском обороте, поскольку заявленное обозначение представляет собой оригинальную композицию, включающую название доменного имени «Naprokat.ru» и расположенное слева от него стилизованное изображение автомобиля. Что касается товарного знака  по свидетельству №497260, то он не воспринимается в качестве названия домена, а, кроме того, его графическая проработка, основанная на оригинальном сочетании буквенных и изобразительных элементов, затрудняет прочтение словесного элемента.

С учетом доводов заявителя выдвинутые коллегией дополнительные основания были сняты.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя об отсутствии сходства заявленного обозначения и указанных в заключении по результатам экспертизы изобразительных товарных знаков по свидетельствам №№521398, 272953 убедительными.

С учетом даты приоритета (15.08.2014) заявки №2014727689 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс 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, № 4322 (далее – Правила).

Согласно пункту 2 статьи 1500 Кодекса в период рассмотрения возражения палатой по патентным спорам заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 настоящего Кодекса, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной

регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т. д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно материалам заявки №2014727689 изначально на регистрацию в качестве товарного знака было заявлено комбинированное

обозначение  Napokat.ru .

В соответствии с пунктом 2 статьи 1500 Кодекса заявитель внес изменения в изобразительную составляющую заявленного обозначения, исключив из него изогнутую линию, размещенную под изображением автомобиля, и изменив цвет

колес -  Napokat.ru (соответствующие изменения внесены в материалы заявки 22.11.2016).

Решение Роспатента от 28.06.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014727689 основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №№521398, 272953, ранее зарегистрированных на имя иных лиц в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ.

Что касается однородности услуг 39 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, и услуг, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, коллегия отмечает, что заявителем не оспаривается решение Роспатента в этой части.

Вместе с тем сопоставление услуг 39 класса МКТУ, приведенных в перечнях заявки №2014727689 и свидетельств №№521398, 272953, показало, что

они являются однородными, поскольку совпадают или относятся к общим родовым группам (бронирование транспортных средств, перевозки автомобильные, бронирование путешествий и т.д.).

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения  (с учетом внесенных в обозначение измененияй) и изобразительных товарных знаков  по свидетельству №521398 и  по свидетельству №272953 на тождество и сходство было установлено следующее.

Заявленное обозначение включает изобразительный элемент, напоминающий по очертаниям упрощенное изображение автомобиля. В противопоставленных товарных знаках также присутствует подобный изобразительный элемент. Вместе с тем, за счет объединения в противопоставленных товарных знаках изображений автомобиля в единую композицию с размещенной под ними изогнутой линией, в целом товарные знаки воспринимаются как схематические изображения лиц с улыбкой (как пиктограммы, отображающие положительную эмоцию). При этом заявленное обозначение не вызывает подобных ассоциаций.

Таким образом, различное зрительное восприятие сопоставляемых обозначений, а также присутствие в заявлном обозначении словесного элемента «Naprokat.ru», приводит к выводу об отсутствии ассоциирования обозначений в целом.

В силу обозначенного выше у коллегии отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 01.09.2016, отменить решение Роспатента от 28.06.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014727689.**