

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 20.09.2021 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Козловым Максимом Владимировичем, Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020735646, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2020735646, поданной 08.07.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 37 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение от 20.05.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020735646 в отношении всех заявленных услуг 37 класса МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента, установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком



« » по свидетельству № 495800 (приоритет от 18.01.2012), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «НХП-авто», Республика Татарстан, г. Казань, в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ.

Кроме того, в заключении приведен вывод о том, что словесный элемент «АВТОМАСТЕРСКАЯ» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем заявленное обозначение с данным словесным элементом способно ввести потребителя в заблуждение относительно заявленных услуг 37 класса МКТУ иного вида, свойства и назначения и не может быть зарегистрировано для них на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.09.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 20.05.2021. Доводы возражения сводятся к следующему:

- на стадии экспертизы заявленного обозначения заявитель согласился с выводом о несоответствии обозначения пункту 3 статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 37 класса МКТУ;
- правообладатель противопоставленного товарного знака прекратил свою деятельность, о чем заявитель сообщал на стадии экспертизы;
- в настоящее время правовая охрана противопоставленного товарного знака не действует;
- заявитель корректирует перечень услуг, в отношении которых испрашивает регистрацию заявленного обозначения.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.05.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020735646 в отношении услуг 37 класса МКТУ – *«восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; заряд*

аккумуляторов транспортных средств; зарядка электрических транспортных средств; лакирование; лужение повторное; мытье транспортных средств; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обработка наждачной бумагой; обработка пемзой или песком; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; предоставление информации по вопросам ремонта; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт насосов; ремонт обивки; смазка транспортных средств; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; услуги по балансировке колес; услуги электриков; установка дверей и окон; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт печей; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; устранение помех в работе электрических установок; чистка сухая; чистка транспортных средств; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями».

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия решения Роспатента от 20.05.2021.
2. Сведения в отношении товарного знака по свидетельству № 495800.

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

С учетом даты (08.07.2020) подачи заявки № 2020735646 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), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков, в частности, 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 неохраемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения 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, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.



Заявленное обозначение «» по заявке № 2020735646 является комбинированным, включает словесные элементы «Mad Pistons» и «АВТОМАСТЕРСКАЯ», выполненные буквами латинского алфавита в три строки таким образом, что слова «Mad» и «Pistons» выполнены с подчеркиванием. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: голубой, белый. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 37 класса МКТУ, перечисленных в возражении.

Как справедливо указано в оспариваемом решении, словесный элемент «АВТОМАСТЕРСКАЯ» в силу своего смыслового значения (мастерня для авто; тип авто для ремонта авто – см. Универсальный дополнительный практический толковый словарь, И. Мостицкий, 2005–2012, https://mostitsky_universal.academic.ru/246/автомастерская) является характеристикой заявленных услуг 37 класса МКТУ, связанных с ремонтом автомобилей.

Заявитель не претендует на включение слова «АВТОМАСТЕРСКАЯ» в правовую охрану, что следует из материалов заявки, поданной с указанием данного слова в качестве неохраняемого элемента (код (526)).

В то же время для иных услуг, не соотносящихся с услугами автомастерских, словесный элемент «АВТОМАСТЕРСКАЯ» является неверным (ложным) указанием относительно вида услуг и их свойств.

Заявитель выразил согласие с указанным мотивом и привел сокращенный перечень услуг, в отношении которых он испрашивает регистрацию заявленного обозначения, который более не содержит услуг, по отношению к которым слово «АВТОМАСТЕРСКАЯ» способно вызывать неверное представление о виде и свойствах услуг.

Таким образом, в отношении скорректированного перечня услуг заявленное обозначение может быть признано соответствующим пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Элемент «АВТОМАСТЕРСКАЯ» в силу своего периферийного положения и незначительного размера может быть включен в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемым решением Роспатента отказано в регистрации заявленного обозначения в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.



Противопоставленный знак «» по свидетельству № 495800 (приоритет от 18.01.2012) является комбинированным, состоит из изобразительного фантазийного элемента и слова «PISTON», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация данного знака была произведена в отношении товаров и услуг 12, 35 и 37 классов МКТУ.

Заявитель в своем возражении не оспаривает правомерность противопоставления товарного знака по свидетельству № 495800. Однако указывает

на обстоятельства, связанные с прекращением правовой охраны противопоставленной регистрации.

Коллегия, оценив соответствующий довод, сообщает, что согласно записи Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от 10.06.2021 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 495800 прекращена досрочно в связи с прекращением юридического лица – правообладателя.

Принимая во внимание корректировку заявленного перечня, а также прекращение правовой охраны единственного противопоставленного товарного знака, имеются основания для отмены оспариваемого решения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.09.2021, отменить решение Роспатента от 20.05.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020735646.