

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 11.10.2018 возражение Общества с ограниченной ответственностью «ЧиК», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017700820 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2017700820 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 12.01.2017 на имя заявителя в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение  со словесным элементом «ЧИСТЫЕ КОЛЁСА», выполненным буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 21.06.2018 о государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению по результатам экспертизы словесный элемент «ЧИСТЫЕ КОЛЁСА», характеризующий часть приведенных в заявке услуг 37 класса МКТУ, был включен в товарный знак для них как неохраняемый элемент на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а для другой части услуг 37 класса МКТУ было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака ввиду наличия у него способности ввести в заблуждение потребителя относительно этих услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.10.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от

21.06.2018. Доводы возражения сводятся к тому, что словесный элемент «ЧИСТЫЕ КОЛЁСА» является охраноспособным, так как он в силу многозначности образующих его слов порождает дополнительные рассуждения, домысливание и ассоциации, обусловливающие его фантазийный характер для соответствующих услуг.

На основании изложенного в возражении содержится просьба изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке услуг без исключения словесного элемента «ЧИСТЫЕ КОЛЁСА» из объема его правовой охраны в качестве неохраняемого элемента.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (12.01.2017) 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 пунктом 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, сведения, характеризующие товар.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с абзацем 2 пункта 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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 представляет собой комбинированное обозначение



, в состав которого входит, в частности, словесный элемент «ЧИСТЫЕ КОЛЁСА», выполненный буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака испрашивается в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Отдельные слова, образующие вышеуказанный словесный элемент, действительно могут иметь различные смысловые значения, но данное словосочетание подлежит рассмотрению все же исключительно в тех его смысловых значениях, обусловливаемых этими словами, которые наиболее коррелируются с конкретными услугами, приведенными в заявке.

Так, словесный элемент «ЧИСТЫЕ КОЛЁСА» по отношению к указанным в заявке услугам 37 класса МКТУ, представляющим собой услуги автомоек и иного технического обслуживания автомобилей, для которых по результатам экспертизы было принято оспариваемое решение Роспатента о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, воспринимается исключительно в прямом (непереносном) значении чистоты колес автомобилей, как отсутствия на них загрязнений, в силу чего характеризует эти услуги, прямо указывая на конкретный результат их оказания без

каких-либо дополнительных рассуждений, домысливания и альтернативных ассоциаций.

При этом необходимо отметить, что станции технического обслуживания автомобилей обычно всегда предъявляют требования по обязательной их мойке и очистке от загрязнений перед ремонтом или плановым техническим обслуживанием, причем мойке могут подлежать колеса автомобилей как вместе с самим автомобилем, так и отдельно от него, например, при оказании отдельных услуг по шиномонтажу и сезонному их хранению на складе и т.д.

Исходя из данных обстоятельств, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими выводы экспертизы о неохраноспособности словесного элемента «ЧИСТЫЕ КОЛЁСА» в составе заявленного обозначения и возможности его включения в товарный знак в отношении вышеуказанных услуг 37 класса МКТУ только лишь в качестве неохраняемого элемента на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а также, соответственно, и о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении иных услуг 37 класса МКТУ, связанных с техническим обслуживанием вовсе не автомобилей, а холодильного оборудования, строительством промышленных предприятий, чисткой одежды и т.п., в связи с наличием у него способности ввести в заблуждение потребителя относительно этих услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.10.2018, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 21.06.2018.