


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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 01.04.2021 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Чупиным Сергеем Анатольевичем, г. Челябинск (далее – заявитель), на решение Федеральной Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019744597, при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака «  » по заявке № 2019744597 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 06.09.2019 испрашивалась на имя заявителя в отношении услуг 37, 40 и 42 классов МКТУ.

Роспатентом 11.12.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019744597 в отношении всех заявленных услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку неохраняемые элементы занимают доминирующее положение в составе заявленного обозначения.

Так, в заключении по результатам экспертизы установлено, что элемент «ПТ - Сервис» состоит из простых букв «ПТ» и слова «Сервис», означающего (англ. service – служба) – обслуживание населения в различных сферах повседневной жизни (напр., гостиничный сервис, автомобильный сервис); в маркетинге –

подсистема деятельности предприятия, обеспечивающая комплекс услуг по сбыту и эксплуатации машин, оборудования, средств транспорта; Сервис – в широком смысле - услуги, предлагаемые организациями своим клиентам по ремонту и наладке технических средств, бытовой аппаратуры, коммунальной техники и т.д. (см. Словари и энциклопедии на Академике, сайт <http://dic.academic.ru>), следовательно, не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Слова «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ» означают: промышленный – относящийся к отрасли производства, охватывающей переработку сырья, разработку недр, создание средств производства и предметов потребления; оборудование – совокупность связанных между собой частей или устройств, которые предназначены для определенного применения, в частности для обработки, производства, перемещения или упаковки материала; система – множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует определённую целостность (см. напр., Словари и энциклопедии на Академике, сайт <http://dic.academic.ru>), следовательно, не обладает различительной способностью, характеризуют заявленные услуги, не соответствуют пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, в заключении проанализированы материалы, представленные в качестве подтверждения приобретения различительной способности заявленным обозначением, отмечено, что они не подтверждают соответствующие обстоятельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.04.2021, заявителем приведены следующие доводы:

- заявитель просит рассмотреть возможность внесения изменений в заявленное обозначение путем уменьшения элемента «ПТ - Сервис» и увеличения толщины линий графика;
- внесение таких изменений приведет к устранению причин для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019744597;

На основании вышеизложенного заявитель просит зарегистрировать обозначение по заявке № 2019744597 в качестве товарного знака.

К возражению приложено заявление о внесении изменений в заявленное обозначение путем представления его следующим образом:



На заседании коллегии по рассмотрению возражения представителем заявителя также выражена просьба об оценке доказательств приобретения различительной способности заявленным обозначением, представленных в период экспертизы заявленного обозначения.

Материалы делопроизводства по заявке № 2019744597 содержат следующие документы, представленные заявителем:

(1) согласие ООО «ПТ - Сервис» на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя;

(2) выписка от 03.09.2020 из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) в отношении ООО «ПТ - Сервис»;

(3) выписка от 01.09.2020 из ЕГРЮЛ в отношении ООО «НТЦ «Приводная техника»;

(4) копии договоров об оказании услуг (исполнитель / аутсорсер / подрядчик – ЗАО «ПТ - Сервис»), копии дополнительных соглашений, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 гг.;

(5) копии договоров поставки (поставщик – ЗАО «ПТ - Сервис»), копия счета к одному из договоров, 2008, 2009 гг.;

(6) копия договору заказа и дополнительного соглашения к нему (заказчик – ЗАО «ПТ - Сервис»), 2006, 2008 гг.;

(7) копия договора на оказание образовательных услуг (заказчик – ЗАО «ПТ - Сервис»), 2009 г.;

(8) копия агентского договора (принципал – ЗАО «ПТ - Сервис»), 2010 г.;

(9) копия лицензии от 09.10.2011 в отношении следующих видов деятельности: строительство зданий и сооружений II уровня ответственности, санитарно-технические работы, работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования, работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций, работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования, монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, строительство зданий и сооружений высотой до 40 м;

(10) копии сопроводительной документации (коммерческие предложения, сметы, допуски, заявки, счета-фактуры, акты, протоколы и т.д.);

(11) выписка от 03.09.2020 из ЕГРЮЛ в отношении ЗАО «ПТ - Сервис»;

(12) копии брошюр ООО «ПТ - Сервис»;

(13) копии писем контрагентов в адрес ООО «ПТ - Сервис»;

(14) копии дополнительных соглашений к договорам оказания услуг (исполнитель – ООО «ПТ - Сервис»), 2018 г.;

(15) фотографии;

(16) макеты брендинга ручных инструментов, ручек, визиток, подставок и т.п., 2016 г.

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

С учетом даты (06.09.2019) поступления заявки № 2019744597 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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.

В соответствии с пунктом 1¹ статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

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.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в


соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2019744597 было



заявлено комбинированное обозначение «», содержащее изобразительный элемент в виде двухмерной системы координат и графика затухающих колебаний, а также элементы «ИТ-СЕРВИС», «Промышленное оборудование и системы», выполненные буквами русского алфавита разного размера. Заявленное обозначение представлено в следующем цветовом сочетании: сине-фиолетовый, красный. Правовая охрана испрашивается услуг 37, 40, 42 классов МКТУ.

Оспариваемым решением Роспатента от 11.12.2020 все словесные элементы признаны неохраняемыми на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Правомерность данного вывода обуславливается смысловым содержанием указанных элементов, которые по отношению к заявленным услугам являются их характеристикой, указывая на их вид, свойства и назначение.

Так, слово «СЕРВИС» – в широком смысле – услуги, предлагаемые организациями своим клиентам по ремонту и наладке технических средств, бытовой аппаратуры, коммунальной техники и т.д. (см. <http://www.glossary.ru/>). Таким образом, данный элемент является общепринятым наименованием, указывающим на вид деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя. Данный элемент квалифицируется как неспособный индивидуализировать услуги одного лица, то есть как несоответствующий требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Словосочетание «Промышленное оборудование и системы» состоит из слов, конкретизирующих область оказания услуг услугами, связанными с механизмами, машинами, устройствами, приборами, используемыми в промышленности, следовательно, информирует потребителя относительно целевой аудитории, а также свойствах услуг.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 37 МКТУ – *«бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; герметизация сооружений [строительство]; добыча горнорудных полезных ископаемых; заряд аккумуляторов транспортных средств; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; консультации по вопросам строительства; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; прокат строительной техники; прокладка кабеля; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы подводные ремонтные; работы штукатурные; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт линий электропередачи; ремонт насосов; сооружение и ремонт складов; строительство; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство*

промышленных предприятий; судостроение; услуги электриков; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт печей; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; устранение помех в работе электрических установок; чистка и ремонт паровых котлов», услуг 40 класса МКТУ – «гальванопокрытие; лужение; намагничивание; никелирование; обработка металлов; переработка нефти; прокат бойлеров; прокат генераторов; прокат климатического оборудования; прокат кондиционеров; прокат отопительных приборов дополнительных; работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц; скрайбирование лазерное; услуги по энергопроизводству» и услуг 42 класса МКТУ – «анализ воды; анализ компьютерных систем; аудит в области энергетики; дизайн промышленный; защита информационных систем от вирусов; изыскания в области нефтяных месторождений; инжиниринг; инсталляция программного обеспечения; испытания материалов; исследования в области механики; исследования в области физики; исследования научные; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования технические; исследования технологические; калибровка [измерения]; консультации в области информационных технологий; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по технологическим вопросам; контроль за нефтяными скважинами; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обслуживание программного обеспечения; проведение исследований по техническим проектам; проектирование компьютерных систем; прокат программного обеспечения; разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров; составление технической документации; услуги внешние в области информационных технологий; услуги консультационные в

области информационных технологий; услуги научных лабораторий; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]; услуги разведочные в области нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности; хранение данных в электронном виде; экспертиза в области нефтяных месторождений; экспертиза инженерно-техническая».

Для названных услуг все вышеперечисленные словесные элементы являются характеризующими вид, свойства и назначение услуг, а также способ их оказания.

Буквосочетание «ПТ» является сочетанием согласных букв, не имеющим словесного характера и характерного графического исполнения, такие элементы относятся к не обладающим различительной способностью в соответствии с положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, все слова заявленного обозначения, а также буквосочетание «ПТ» не соответствуют условиям охраноспособности, что нарушает положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса и пункта 34 Правил, при этом неохраняемые элементы являются доминирующими в составе обозначения в целом ввиду следующего.

При решении вопроса о том, занимает ли неохраняемый элемент доминирующее положение, необходимо оценивать как особенности этого элемента, так и всю композицию обозначения в целом.

В заявленном обозначении элемент «ПТ-СЕРВИС», очевидно, акцентирует на себе наибольшее внимание потребителя, является крупным, занимает центральное положение, следовательно, доминирует. Регистрация обозначения, в котором неохраняемые элементы занимают доминирующее положение, нарушает требования пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель в своем ответе на уведомление экспертизы отмечает широкое и длительное использование заявленного обозначения в отношении испрашиваемых услуг. Анализ документов (1) – (16) свидетельствует о следующем.

Представленные заявителем договоры иллюстрируют деятельность связанного с заявителем общества – ЗАО «ПТ - Сервис» (преобразованного впоследствии в ООО «ПТ - Сервис») по оказанию услуг обслуживания промышленного оборудования.

Коллегия отмечает, что представленные договоры характеризуют узкую специализацию услуг заявителя, что никак не соотносится со всеми услугами заявленного перечня. Представленные заявителем документы относятся только к части заявленных услуг 37, 40 классов МКТУ (в частности, *установка и ремонт электроприборов, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; устранение помех в работе электрических установок; восстановление машин полностью или частично изношенных; работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц*), при этом не иллюстрируют в полной мере объемы оказанных услуг по годам, предшествующим дате подачи заявки № 2019744597.

Коллегия также принимает во внимание особенности и узкую направленность деятельности ООО «ПТ - Сервис», оказание услуг которым требует его участия в саморегулируемой организации, взамен разрешительной документации от 2011 года. Данные сведения заявителем не представлены.

Кроме того, заявителем не доказан факт широкого информирования потребителей о заявленном обозначении как средстве индивидуализации услуг заявителя: заявленное обозначение присутствует только на фотографиях без дат, макетах по брендированию и брошюрах, тираж и масштаб распространения которых не известен.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что представленные заявителем документы (1) – (16) не могут служить основанием для вывода о приобретении заявленным обозначением различительной способности, является правомерным.

С учетом сказанного, обозначение по заявке № 2019744597 не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель в своем возражении приводит довод о том, что регистрация товарного знака может быть произведена после внесения изменений в заявленное обозначений, не меняющих его существа, а именно:



В соответствии с пунктом 2 статьи 1500 Кодекса в период рассмотрения возражения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности 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.

Коллегия, оценив представленное измененное обозначение отказала в удовлетворении просьбы о внесении испрашиваемых изменений, поскольку такие изменения не устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений не позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

Данный вывод основан на доминирующей роли элемента «ПТ - СЕРВИС» измененного обозначения, несмотря на некоторое уменьшение размера шрифта. Данный элемент по-прежнему акцентирует на себе внимание в первую очередь и занимает большую часть обозначения. Изобразительный элемент в виде графика колебаний имеет слабую различительную способность, поскольку часто используется в товарных знаках, в связи с чем выполнение графика немного более насыщенным не приводит к возможности регистрации заявленного обозначения.

Поскольку заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, оснований для отмены решения Роспатента от 11.12.2020 не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.04.2021, оставить в силе решение Роспатента от 11.12.2020.