

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденных приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 11.01.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ВМПАВТО», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020719657, при этом установила следующее.

Обозначение « **РАСКОКСОЙЛ** » по заявке №2020719657 подано 30.03.2020 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 01 класса МКТУ.

Роспатентом 29.01.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020719657 в отношении всех заявленных товаров 01 класса МКТУ на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее.

Заявленное обозначение представляет собой сложносоставное слово «РАСКОКСОЙЛ», образованное от «раскоксовка» - удаление отложений в двигателе в виде кокса или нагара, которые постепенно появляются на поверхности его деталей в ходе работы за определенный период времени (см., <https://www.drive2.ru/b/1536112/>; <https://chemic-shop.ru/raskoksovka-dvigatelya-vidypreimushhestva-i-podgotovka/>) и «ойл» - транслитерация русскими буквами английского слова «oil» - «масло», «смазочный материал» (см., <https://translate.google.ru/#view=home&op=translate&sl=auto&tl=ru&text=oil>).

Раскоксойл — это не просто промывка, это очиститель масляной системы. Освобождает маслосъёмные кольца, снижая угар масла. Состав растворяет в масле труднорастворимые вещества, исключая вероятность закупорки маслоотводящих каналов и задира абразивными частицами (см., <https://www.drive2.ru/o/b/563297675047338605/>).

Таким образом, словесный элемент «РАСКОКСОЙЛ» является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, не обладающим различительной способностью в отношении всех товаров 01 класса МКТУ, поскольку характеризует заявленные товары, а именно указывает на вид и назначение заявленных товаров, в связи с чем, не способен индивидуализировать конкретное лицо, производящее товары.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.04.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.01.2021.

По мнению заявителя, словесный элемент РАСКОКСОЙЛ имеет вариативность разделения на части и толкования этих частей. В заявленном обозначении присутствует только часть слова "раскоксовка" - "раскокс". Для того, чтобы соотнести с раскоксовкой нужно проявить специальные знания, фантазию, расшифровать. "Раскоксовка" - специфический технический термин, этого слова нет ни в одном академическом словаре, в отличие от термина "декарбонизация", что имеет то же значение. Само слово "раскоксовка" - является фантазийным.

Ссылка на Интернет-источник, дающий определение термину «Раскоксовка» - <https://www.drive2.ru/o/b/563297675047338605/>. Данная ссылка содержит гиперссылку на сайт заявителя, а также его продукцию - <https://smazkaa.ru/production/promyvka-dvigatelya/valera-master-promyvka>. В действительности определение «глагола раскоксовка» дано на сайте заявителя не в качестве словарного термина, а как рекламный текст, в котором сформулировано назначение очистителя двигателя РАСКОКСОЙЛ ВАЛЕРА.

Любые иные результаты поискового запроса по слову «РАСКОКСОЙЛ» содержат отсылки к сайту или продукции ООО «ВМПАВТО», которое ввело в оборот продукцию «ВАЛЕРА РАСКОКСОЙЛ» и использует ее единолично.

Следовательно, заявленное обозначение не может представлять собой указание на конкретный вид товара, его назначение или свойства.

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента от 29.01.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020719657.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.03.2020) поступления заявки № 2020719657 на регистрацию товарного знака 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.

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 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение **«РАСКОКСОЙЛ»**, выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 01 класса МКТУ.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения показал следующее.

Заявленное словесное обозначение «РАСКОКСОЙЛ» представляет собой сложное много коренное слово, значение которого отсутствует в словарных источниках информации, то есть является вымышленным.

Что касается установления значения каждой основы, входящей в много коренное слово, то коллегия отмечает, что заявленное словесное обозначение может быть разделено на части несколькими способами. Например, приставка «рас» означающая самостоятельный распад или намеренное дробление предметов на части, корень слова «кокс», означающий название ряда веществ, получаемых промышленным способом, корень «ойл» представляющий собой транслитерацию буквами русского алфавита латинского слова «oil» имеющего значение – масло. Кроме того, заявленный словесный элемент может быть разделен также на следующие части: «раскокс», как сокращение от слова «раскоксовка»; второго корня «ойл». При этом значение части слова «раскокс» в обоих случаях сводится к удалению промышленных веществ.

Товары 01 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, представляют собой *«препараты для очистки масляной системы двигателей от низко- и высокотемпературных углеродистых отложений; препараты для промывки [очистки] масляных систем двигателей; химикаты для*

промывки [очистки] двигателей внутреннего сгорания; химические препараты для декарбонизации двигателей». Таким образом, все перечисленные товары представляют собой различные субстанции для очистки двигателя.

Под понятием «вид товара» подразумевается совокупность товаров определенной группы, объединенных общим назначением. К элементам, указывающим на вид товара, относятся следующие: «молоко», «кефир», «чай», «водка», «каша», «автомобильные запчасти» и т.д. Вместе с тем, словесный элемент «РАСКОКСОЙЛ» не является наименованием товаров определенной группы, поскольку указанный словесный элемент является вымышленным, требует домысливания.

Под понятием «назначение товара» подразумевается область применения товара, его функции, круг потребителей и т.д. Элементами, указывающими на назначение товара, могут быть следующие: «для детей и будущих мам», «для дам», «для мальчиков» и т.д. То есть, указание должно быть прямое, не требующее домысливания.

В случае с заявленным обозначением, для установления значения каждого из входящих в слово «РАСКОКСОЙЛ» основ, требуются информационно-справочные источники, а также словарные источники, кроме того, необходимо транслитерировать часть слова «ойл» буквами латинского алфавита, чтобы найти его значение в английском языке. Данные процессы свидетельствуют об отсутствии прямого указания словесного элемента «РАСКОКСОЙЛ» на какие-либо свойства, а также на назначение испрашиваемых товаров 01 класса МКТУ.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о наличии оснований признать заявленное обозначение обладающим различительной способностью, способным выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака и отличать товары одного производителя от товаров другого, то есть соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 01 класса МКТУ.

Кроме того, коллегией были учтены результаты информационного поиска об использовании заявленного обозначения исключительно Обществом с ограниченной ответственностью «ВМПАВТО», то есть заявителем.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.04.2021, отменить решение Роспатента от 29.01.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020719657.