

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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, рассмотрела возражение от 31.05.2011, поданное ООО «Ростов-Моторс», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 24.02.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009732529, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2009732529 было подано 14.12.2009 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в заявке.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Ростов-Моторс Rostov-Motors», выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов.

Решение Роспатента от 24.02.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009732529 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду несоответствия его положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя услуг, так как в его состав входит название города Ростова, а заявитель находится в городе Таганрог.

В возражении от 31.05.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявитель осуществляет активную деятельность в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ, в подтверждение чего представлены копии некоторых договоров;

- ООО «Ростов-Моторс» (заявитель) в Ростовской области является единственным предприятием, имеющим такое название;

- место нахождения общества определяется местом его государственной регистрации (Федеральный закон от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», статья 4 (в ред. Федерального закона от 18 декабря 2006 №231-ФЗ), таким образом, законодатель однозначно определил, что не название определяет местонахождение, а место регистрации;

- заявитель посчитал возможным для преодоления разногласий с экспертизой в отношении местонахождения заявителя внести изменения в адрес регистрации и перерегистрировал свое предприятие по адресу 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д.85, пом.8-9-12, о чем свидетельствуют копии соответствующих регистрационных документов.

На основании изложенного, а также в связи с тем, что препятствие к регистрации заявленного обозначения, касающееся месторасположения заявителя, устранено, и изменения в адрес заявителя будут внесены в материалы заявки, заявитель просит отменить решение Роспатента об отказе в государственной регистрации и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009732529.

К возражению приложены копии следующих документов:

- договор №5 на ведение автоматизированной базы данных между ООО «ФАСТ» и ООО «РОСТОВ МОТОРС» от 21.09.2009 и акты о выполненных работах [1];

- договор №6 на ведение автоматизированной базы данных с ИП Гордяева Татьяна Петровна от 23.09.2009 и акт о выполненных работах [2];

- договор №8 с ИП Бондаренко на размещение рекламы от 14.10.2009 с приложением №1 к нему и акт о выполненных работах [3];
- договор №8 с ИП Севастьянов на размещение рекламы от 19.10.2009 с приложением №1 к нему и акт о выполненных работах [4];
- договор №10 от 09.11.2009, техническое задание на ведение автоматизированной базы данных mysql для учета автотранспортных средств и акт о выполненных работах [5];
- лист изменений к Уставу ООО «Ростов-Моторс», уведомление о снятии с учета в налоговом органе, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, выписка из ЕГРЮЛ от 17.05.2011[6].

На заседании коллегии по рассмотрению вышеуказанного возражения с участием представителя заявителя, состоявшемся 16.08.2011, членами коллегии было выдвинуто дополнительное основание для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009732529, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку входящие в его состав словесные элементы «Ростов/Rostov», указывают на местонахождение заявителя, а словесные элементы «Моторс/Motors» - на назначение услуг. Доводов, опровергающих мотивы выдвинутого основания для отказа, заявителем не представлено.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (14.12.2009) поступления заявки №2009732529 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков

обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их назначение, а также на место их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товаров.

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 способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение состоит из двух словесных обозначений «Ростов-Моторс» и «Rostov-Motors», расположенных одно под другим и выполненных буквами русского и латинского алфавитов, при этом каждый из них представляет собой транслитерацию другого буквами соответствующего алфавита. Государственная регистрация испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ словарно-справочных источников информации, в том числе полученных из сети Интернет, показал, что слово «Ростов», входящее в состав заявленного обозначения, является названием древнего русского города в Ярославской области, расположенного на берегу озера Неро в 53 км от Ярославля. Словесный элемент «Rostov», также входящий в заявленное обозначение, представляет собой транслитерацию слова «Ростов» буквами латинского алфавита.

Указанное свидетельствует о том, что обозначения «Ростов» и «Rostov» могут быть восприняты потребителем в качестве указания на место оказания услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака. Как следует из материалов заявки, заявитель зарегистрирован в городе Таганроге, в связи с чем у коллегии имеются основания полагать, что у потребителя может возникнуть ложное представление о месте нахождения лица, оказывающего услуги, не соответствующее действительности, что свидетельствует о способности указанных обозначений вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя (лица, оказывающего услуги). Следовательно, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса и подпункта (2.5.1) пункта 2.5 Правил является правомерным. При этом следует отметить, что внесенные заявителем изменения в регистрационные документы, касающиеся изменения адреса местонахождения юридического лица с г. Таганрог на г. Ростов-на-Дону, также не позволяют исключить возможность введения потребителя в заблуждение, поскольку города Ростов и Ростов-на-Дону находятся в разных регионах Российской Федерации.

Вместе с тем, можно согласиться с заявителем, что слово «Ростов» может ассоциироваться у потребителя с городом Ростов-на-Дону, являющимся областным центром Ростовской области, крупным промышленным и торговым центром, в силу его большей известности по сравнению с Ростовом Ярославской области. В этом случае слово «Ростов» будет восприниматься как указание на местонахождение заявителя и место оказания им услуг и, следовательно, будет являться описательной характеристикой услуг, что не соответствует требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и пункта 2.3.2.3 Правил.

Что касается словесных элементов «Моторс/Motors», входящих в состав заявленного обозначения, то слово «Motors», является лексической единицей английского языка и обозначает «двигатель, мотор, автомашина» (см. Яндекс. Словари) во множественном числе, а словесный элемент «Моторс», является транслитерацией слова «Motors». Приведенные смысловые значения указывают на

назначение услуг 35 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация товарного знака.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение состоит из двух неохраноспособных элементов «Ростов/Rostov» и «Моторс/Motors», разделенных дефисом.

Представленные в возражении договоры [1 – 5] не подтверждают факт длительного и интенсивного использования заявителем заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2009732529, до даты ее приоритета, что не позволяет коллегии сделать вывод о приобретенной различительной способности обозначения «Ростов-Моторс Rostov-Motors».

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение не удовлетворяет требованиям подпункта 3 пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам

пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 31.05.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 24.02.2011.