

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 за № 4520, рассмотрела возражение от 12.05.2005 на решение об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2003712315/50(987685), поданное Компани Женераль дез Этаблиссман Мишлен-Мишлен э Си, 12, Кру Саблон, 63040 Клермон-Ферран Седекс 09, Франция (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Заявка № 2003712315/50(987685) с приоритетом от 25.06.2005 была подана заявителем с испрашиванием правовой охраны заявленного обозначения для товаров и услуг 12, 16, 35, 37, 41 и 42 классов МКТУ.

Федеральным институтом промышленной собственности 15.02.2005 было вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное ее несоответствием требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее — Закон).

По мнению экспертизы, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку доминирующее положение в нем занимают неохраноспособные словесные элементы:

1. TYRE — в переводе с английского языка — колесный бандаж, шина, покрышка (Большой англо-русский словарь под ред. И.Р.Гальперина, 1988, с. 712 — является указанием вида товара 12, сопутствующих товаров 16 и связанных с ними услуг 35, 37, 41 и 42 классов МКТУ;

2. PLUS – в переводе с английского языка – плюс, добавочное количество, дополнительно, достоинство (там же, с.180) – не обладает различительной способностью, используется различными производителями для характеристики положительных свойств товара или услуг, указывает на свойства товаров в хвалебной форме.

Дополнительно экспертизой отмечено, что в случае, если товары 16 класса и услуги 41 класса не имеют отношения к продукции, указанной в 12 классе, иными словами, если печатная продукция, технические чертежи, упаковочные материалы, а также услуги по технической подготовке и обучению не предназначены для шинного производства, то словесный элемент «TYRE» будет способен ввести в заблуждение потребителя относительно свойств товаров 16 класса и назначения услуг 41 класса.

Доминирование неохраняемых словесных элементов над изобразительным является пространственным и семантическим, поскольку в данном случае логическое ударение падает на словесный элемент, что определяет невозможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В Палату по патентным спорам поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, существо доводов которого сводится к нижеследующему:

1. Заявленное обозначение является комбинированным и включает словесный элемент «TIREPLUS», который расположен внутри стилизованного изображения автомобильной шины, т.е. как бы «проходит» сквозь нее;

2. Словесный элемент представляется собой изобретенное слово «TIREPLUS», которое и визуально воспринимается как целостный элемент без разделения его на отдельные части;

3. Заявитель не оспаривает мнение экспертизы о том, что слова «TIRE» и «PLUS» являются значимыми словами английского языка, однако весь словесный элемент представляет собой изобретенное слово, причем изобретенное иностранное слово, в связи с чем к нему не применимы правила словообразования русского языка;

3. Заявитель не может согласиться с утверждением экспертизы о том, что слово «PLUS» не обладает различительной способностью, характеризует свойства товаров и услуг в хвалебной форме, поскольку оно не раскрывает потребителю каких-либо свойств;

4. Таким образом, словесный элемент заявленного обозначения образован оригинальным сочетанием слов «TIRE» и «PLUS», причем последнее, являясь охраноспособным, в сочетании со словом «TIRE» образует сильный элемент, способный индивидуализировать товары и услуги, в отношении которых испрашивается охрана;

5. Слово «TIRE» также не может рассматриваться как описательное для товаров и услуг, указанных в перечне заявки, и не может вводить потребителя в заблуждение;

6. Кроме того, заявитель является крупнейшим в мире производителем шин и связанных с ними аксессуаров.

На основании изложенного, заявитель просит принять во внимание изложенные доводы, отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг, указанных в перечне заявки.

В подтверждении доводов, изложенных в возражении, заявителем представлены следующие материалы, а также изложена просьба рассматривать материалы, находящиеся в заявке № 2003712316/50:

1. Информация о регистрациях товарных знаков на 22 л.,

2. Информация сайтов Интернет о деятельности и товарах заявителя на 3 л.,
3. Информация о регистрациях товарных знаков заявителя на территории других стран со словесным элементом «TIREPLUS» на 60 л.,
4. Коммерческий справочник «Цены.Саратов.Регион», № 12 (491),
5. «Мой район Приморский. Близкие новости», 2005, № 12,
6. Рекламный каталог сети профессиональных шинных центров «TIREPLUS»,
7. Каталог «TIREPLUS. Процессы взаимодействия»,
8. Газета «Движение к совершенству», Корпоративное издание профессиональных шинных центров, 2005, № 1,
9. Информация о региональных профессиональных шинных центров на 18.,
10. «Автовитрина», 2004, № 39,
11. Руководство «TIREPLUS. Графические стандарты. Руководство по организации помещений шинного центра».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы заявителя убедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью, или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также место и время, место, способ их производства и сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться обозначения:

- представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;

- реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

- трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением;

- общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, указывающим на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также место и время их производства и сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание

свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В результате расположения словесных элементов заявленного обозначения таким образом, что они как бы «проходят» сквозь изобразительный элемент, представляющий из себя окружность, а также месторасположение данного изобразительного элемента, позволяет согласиться с доводами экспертизы о том, что заявленное обозначение не может рассматриваться, как содержащее словесный элемент «TIREPLUS».

В этой связи, анализ заявленного обозначения показывает, что оно является комбинированным и содержит сочетание слов «TIRE» и «PLUS», выполненных нестандартным полужирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита с наклоном вправо. Между словесными элементами расположено стилизованное изображение шины, состоящее из трех параллельных прерывистых окружностей с наклоном вправо. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в черно-белом цветовом исполнении.

Анализ доступных источников информации свидетельствует о том, что слова «TIRE» и «PLUS» являются значимыми словами английского языка.

Слово «TIRE» в переводе на русский язык означает «головной убор; одежда; одевать (*кого-л.*); наряжать; украшать; шина; обод».

Слово «PLUS» в переводе на русский язык означает «знак плюс, добавочное количество, преимущество, положительная величина; *арт.* перелёт, *мат., эл.* положительный, *prep* плюс».

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 12, 16 классов МКТУ и связанных с ними услуг 35, 37, 41 и 42 классов МКТУ.

Таким образом, для товаров 12 класса МКТУ, относящихся к шинам, покрышкам, камерам для колес, словесный элемент «TIRE» в значении «шина, обод» может рассматриваться как простое указание товаров.

Однако, основания для однозначного вывода о том, что лексическая единица английского языка «TIRE», в силу наличия при переводе на русский язык нескольких семантических значений, относящихся к различным сферам деятельности, будет восприниматься российским потребителем исключительно в значении «шина, обод» отсутствуют.

Кроме того, как представляется, отсутствуют основания для вывода о том, что данный словесный элемент широко известен российскому потребителю и будет восприниматься российским потребителем как значимая единица, обладающая семантикой, в силу исполнения его буквами латинского алфавита.

Свойство – это особенность, присущая предмету и позволяющая включить его в тот или иной класс предметов.

В этой связи у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о том, что словесный элемент «PLUS» позволяет рассматривать его как указывающий на особенность, присущую какому либо товару и позволяющую включить этот товар в тот или иной класс предметов, т.е. как обозначение, указывающее на свойства товара, несущее какую-либо информацию об этом товаре, его характеристиках.

Анализ заявленного обозначения свидетельствует о том, что оно представляет собой в совокупности законченную композицию, основанную на сочетании словесных и графического элементов. Композиция слов и графики создают достаточно запоминающийся, индивидуальный единый образ, а,

значит, данная композиция способна выполнять основную функцию товарного знака как средства индивидуализации товаров и услуг.

Кроме того, должны быть приняты во внимание представленные заявителем материалы, свидетельствующие о широком использовании заявленного обозначения на территории Российской Федерации применительно к созданной им сети профессиональных шинных центров, предоставляющих широкий спектр услуг, связанных обслуживанием автомобилей.

Розничная сеть «TIRE PLUS» насчитывает 62 шинных центра в 43 городах России, при этом заявителем планируется расширение данной сети.

Среди городов, в которых расположены шинные центры «TIRE PLUS», могут быть отмечены Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Уфа, Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург, Челябинск, Казань, Сургут, Владивосток.

Заявителем осуществляется активная рекламная политика по продвижению заявленного обозначения на рынке соответствующих товаров и услуг.

В этой связи, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить возражение заявителя и признать заявленное обозначение охраноспособным.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 12.05.2005, отменить решение экспертизы от 15.02.2005 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2003712315/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров и услуг:**



$$\Gamma \quad (511)$$

- |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 - | Шины, покрышки и камеры для колес / камеры для колес транспортных средств; поверхности катания для восстановления протекторов на шине, покрышке / для восстановления шин, покрышек; треки / гусеницы для гусеничных транспортных средств.                                                                                                                                                                                                         |
| 16 - | Продукция печатная и издания печатные; технические руководства и справочники и руководства / инструкции по эксплуатации; печатные образовательные и обучающие материалы; технические чертежи и диаграммы, графики, схемы; фотографии; товары писчебумажные, канцелярские товары; календари; дневники, записные книжки-календари; бьювары, блокноты; планшеты с зажимом; материалы упаковочные из картона, плотной бумаги или пластика, пластмасс. |
| 35 - | Оптовая и розничная торговля шинами, покрышками, камерами для колес / камерами для колес транспортных средств и колесами; консультации, бизнес планирование и консультации по вопросам организации и управления бизнесом, относящиеся к торговле шинами, покрышками; реклама, маркетинг и услуги по продвижению, все относящееся к торговле шинами, покрышками.                                                                                   |
| 37 - | Ремонт шин, покрышек и камер для колес / камер для колес автотранспортных средств; монтаж шин (на обод) и установка; восстановление протектора на шинах;                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

повторная проточка канавок шин, покрышек; балансировка колес; ремонт и техническое обслуживание транспортных средств.

41 - Техническая подготовка, обучение.

42 - Технические консультации по вопросам использования шин, покрышек, проверки шин, покрышек, контроль, мониторинг и анализ, проектирование служебных помещений, торговых помещений для торговли шинами, покрышками.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 2 л. в 1 экз.