

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 19.03.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012724563 (далее – решение Роспатента), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Шинный ОТЕЛЬ», Москва (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012724563 с приоритетом от 19.07.2012 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 12 и услуг 37 и 39 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ШИННЫЙ ОТЕЛЬ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 04.12.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение используется разными компаниями в гражданском обороте на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров и услуг.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 19.03.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах. ООО «Шинный отель» было зарегистрировано 14.01.2010, устав был утвержден 29.12.2009;

- в декабре 2009 года было зарегистрировано доменное имя www.shinahotel.ru на имя Боттаева Артура Расуловича, который является администратором доменного имени и является главным бухгалтером ООО «Шинный Отель»;

- ООО «Шинный Отель» с момента регистрации велась активная деятельность по оказанию услуг по сезонному хранению шин;

- приведенные в заключении экспертизы ссылки не являются исчерпывающими и достаточно подтвержденными. Ссылки не датированы, не приведены распечатки Интернет страниц с указанием даты поиска. Исходя из указных ссылок нельзя сделать вывод о том, что другие компании начали использовать обозначение «Шинный Отель» до подачи заявки на регистрацию товарного знака. Информация в сети Интернет об использовании другими компаниями, не свидетельствует о том, что достаточно большое количество лиц успело с ней ознакомиться и начать ассоциировать данное обозначение с конкретной компанией;

- ООО «Шинный Отель» первым ввело в гражданский оборот обозначение «Шинный Отель» и услугу сезонного хранения шин.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 04.12.2013, вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Копию Устава ООО «Шинный Отель».
2. Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
3. Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
4. Копию приказа о назначении главного бухгалтера.
5. Справку о регистрации доменного имени.

6. Копии переписки с клиентами.
7. Принтскрин страницы сайта www.shinahotel.ru.
8. Копии рекомендательных писем.
9. Копии платежных поручений.
10. Копии договоров хранения.
11. Копии визиток, рекламных буклетов и упаковочные пакеты для шин.
12. Копии актов о выполненных работах.

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

С учетом даты (19.07.2012) приоритета заявки №2012724563 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 и пунктом 2.3. Правил не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ШИННЫЙ ОТЕЛЬ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки.

Анализ заявленного обозначения показывает, что «Шинный отель» является фантазийным обозначением в отношении заявленных товаров и услуг, так как отель по отношению к шинам представляет собой вымышленное название, поскольку местом хранения шин принято считать склад или гараж.

Довод экспертизы основан на том, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое разными компаниями в гражданском обороте на территории Российской Федерации.

Относительно указанного основания для отказа в регистрации коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее. При проведении поиска в сети Интернет, первыми по релевантности поиска выходят страницы сайта заявителя.

Иные страницы, на которых размещена информация об услуге сезонного хранения шин, маркированной обозначением «Шинный отель», не имеют даты размещения указанной информации, на некоторых сайтах скопирована информация с сайта заявителя (<http://abc-logistika.ru/tyres-hotel.html>).

Вместе с тем, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что данная информация не содержит сведений о длительности реализации указанной услуги и дате начала оказания данной услуги иными лицами.

Таким образом, по имеющейся в сети Интернет информации не представляется возможным установить дату размещения информации на сайтах приведенных в заключении экспертизы, и, следовательно, данные сведения не могут служить основанием для отказа в регистрации товарного знака по оспариваемой заявке.

Наоборот, заявителем представлены материалы, подтверждающие, что деятельность заявителя, сопровождающаяся заявленным обозначением, хорошо знакома российскому потребителю данной услуги с 2010 года [1-6], имеет множество благодарностей и широкую клиентскую базу [8].

Как отметил заявитель, свою услугу его компания предлагала многим дилерским автомобильным центрам, что подтверждается перепиской, которая содержит коммерческое предложение по хранению. Компании (demis group, Cadilac, LR. Club, CIVIC CLUB, Jaguar Мерседес Бенц Рус, Рольф Диамант, Рольф Jeep и Chrysler и др.), которые являются клиентами заявителя, реализовывали данную услугу на аутсорсинге, то есть давали рекламу, а хранили шины на складах заявителя.

Стоит отметить, что заявителем впервые было введено обозначение в гражданский оборот в 2010 году. Так, в 2009 году был зарегистрирован одноименный сайт, а в 2010 году было зарегистрировано юридическое лицо ООО «Шинный отель».

Заявитель широко рекламирует свою услугу, что подтверждается договорами [10].

Представленные благодарственные письма свидетельствуют о том, что клиентами заявителя являются крупные компании такие как: ВТБ, BRIDGESTONE Corporation, ООО «Дау Корнинг», ЗАО «ВИТАЛМАР АГРО, ENEL, ООО «ВИЛЛЕРОЙ и БОХ, ЗАР страховая компания «Европейское туристическое страхование», ЗАО «САЛАНС», представительство Акционерной компании «Хитачи Лтд., ФГУ «Федеральный лицензионный центр при Росстрое» и др.

Представленные платежные поручения свидетельствуют о том, что заявителем оказываются не только услуги хранения, но также и услуги шиномонтажных работ.

С учетом изложенного коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, и, следовательно, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства является неправомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 19.03.2014, отменить решение Роспатента от 04.12.2013, зарегистрировать товарный знак по заявке №2012724563.