

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 26.02.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013718783, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Адвокатская патентная контора «РОТАРИ», г.Санкт-Петербург (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Заявка № 2013718783 на регистрацию в качестве товарного знака словесного

Интеллектуальная собственность нуждается в защите

обозначения « _____ » была подана 22.05.2013 на имя заявителя в отношении услуг 45 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 28.08.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса обосновывается тем, что заявленное обозначение "Интеллектуальная собственность нуждается в защите" не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания для всех заявленных услуг 45 класса МКТУ, поскольку не обладает различительной способностью, представляет собой общеупотребимую фразу, использующуюся различными лицами, оказывающими услуги, в сфере,

однородной заявленным услугам (см. Интернет, http://www.forumtvm.ru/ru/news/item/news_id-72.htm; <http://www.gorodissky.ru/publications/articles/?newsid=177>; http://old.vko.ru/article.asp?pr_sign=archive.2003.8.0308_02 и т.д.).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 04.05.2016 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, мотивируя его следующим:

- заявитель усматривает принципиальную разницу между «общепринятым термином-лексической единицей, характерной для конкретных областей науки и техники» и «общеупотребимой фразой, используемой различными лицами, оказывающими однородные услуги в одинаковой сфере деятельности»;

- примерами общепринятых лексических единиц, характерных для заявленных юридических, в том числе, патентных услуг, являются общепринятые термины, устойчиво используемые и закреплённые в законодательстве, в конкретных нормах права, юридических справочниках, например, «исковая давность», «гражданская правоспособность», «дееспособность», «гражданская ответственность», «интеллектуальная собственность», «лицензионный договор», «способы защиты права», то есть, общепринятые юридические термины, относящиеся к праву;

- заявленное обозначение «Интеллектуальная собственность нуждается в защите» не является такой общепринятой лексической единицей в области права, поскольку вообще не является юридическим термином, закреплённым хотя бы в одной норме права в российском законодательстве;

- заявленное обозначение «Интеллектуальная собственность нуждается в защите» является обозначением, придуманным заявителем, которое более 20 лет (то есть длительно и интенсивно) используется более 20 лет в качестве слогана для индивидуализации патентных и юридических услуг, оказываемых ООО «Адвокатская патентная контора «Ротари», основателем и бессменным руководителем которой долгие годы являлся патентный поверенный РФ Корчемная Любовь Михайловна (гос. рег. № 212);

- заявленное обозначение «Интеллектуальная собственность нуждается в защите» является фантазийным в отношении заявленного перечня услуг 45 класса МКТУ, хотя, без сомнения, имеющим ассоциативную (но не прямую) связь с

заявленным перечнем юридических услуг. Наличие ассоциативной связи обозначения с заявленным перечнем услуг не является доказательством отсутствия различительной способности такого обозначения, поскольку такая ассоциативная связь не является прямым указанием на общепринятый термин, характерный для юридических или патентных услуг;

- заявленное обозначение «Интеллектуальная собственность нуждается в защите» не является общепринятым юридическим термином, закреплённым в каких-либо нормах российского права, кроме того, заявленное обозначение длительно и широко более 22 лет использовалось заявителем в качестве средства индивидуализации оказываемых им патентных и юридических услуг, что свидетельствует о том, что заявляемое обозначение обладает различительной способностью или, по крайней мере, приобрело различительную способность за столь долгий период его использования заявителем в качестве средства индивидуализации;

- источники информации, приведенные в решении Роспатента, неправомерно использовались экспертизой для доказательства отсутствия различительной способности у заявленного обозначения «Интеллектуальная собственность нуждается в защите» в отношении заявленных услуг 45 класса МКТУ, поскольку заявленное обозначение не является общепринятой лексической единицей в области права, а юридические лица: юридическая фирма патентных поверенных, «Городисский и партнёры», электронное СМИ с названием «Воздушно-космическая оборона» Издательского дома «Алмаз-медиа», ФГБУ «ФАПРИД» не используют заявленное обозначение для индивидуализации патентных, юридических услуг, а также иных услуг, приведенных в заявке на товарный знак для 45 класса МКТУ;

- заявитель полагает, что доказал, что заявленное обозначение в силу его длительного и широкого использования заявителем с 1994 г. по настоящее время на территории Российской Федерации, приобрело различительную способность в отношении патентных и юридических услуг, заявленных на регистрацию в 45 классе МКТУ, то есть заявленное обозначение не подпадает под пункт 1 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 28.08.2015 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- копия рекламной листовки ТОО «АПК «Ротари» 1994 (1);
- рекламный буклет 1998 ТОО «АПК «Ротари» с копией счёта ТОО «КРИГА» № 30 от 25 ноября 1998, копией платежного поручения № 271 от 26.11.1998 на сумму 4200 руб. (2);
- копия накладной ТОО «КРИГА» № ГП 10 от 01.12. 1998 (3);
- письмо ООО «Научно-технологическая фармацевтическая фирма «ПОЛИСАН» исх. № 331 от 19.01.2015 (4);
- письмо ООО «Вольта» исх. № 16 от 19.01.2015 (5);
- письмо ООО «Адвокат Фремм» исх. № 14 от 19.01.2015 (6);
- копия статьи в журнале «Стильный Деловой Петербург» (Золотой вы пуск) (7);
- копия наградного диплома журнала «Стильный Деловой Петербург» (Золотой выпуск) (8);
- копия фрагмента справочника «Желтые страницы Санкт- Петербурга», 2006, (9);
- реклама ООО «Адвокатская патентная контора «Ротари» на английском языке в международном справочнике «Trademark world » 2004 (10);
- копии распечаток с сайта РОСННИИРОС RU-center, подтверждающих сведения о дате регистрации доменов www.weloveip.ru и www.weloveip.com в сети Интернет (11);
- распечатка контента с сайтов www.weloveip.ru и www.weloveip.com, титульная страница (12)
- распечатка контента с сайтов www.weloveip.ru и www.weloveip.com, главная страница (13);
- распечатка контента с сайтов www.weloveip.ru и www.weloveip.com, раздел «События» (14);

- распечатка контента с сайтов www.weloveip.ru и www.weloveip.com, раздел «Достижения» (15)
- распечатка контента с сайтов www.weloveip.ru и www.weloveip.com, раздел «Новости» (16);
- копия свидетельства № 4282 от 31.01.1994 о государственной регистрации ТОО «АПК «Ротари» в качестве юридического лица (17);
- копия учредительного договора ТОО «АПК «Ротари» от 16 декабря 1994 (18);
- копия фрагмент Устава ТОО «АПК «Ротари» от 16 декабря 1993 года (19);
- копия Решения Регистрационной палаты Санкт- Петербурга № 126321 от 15 декабря 1998 о внесении изменений в наименование компании (20);
- копия фрагмента Устава ООО «АПК «Ротари» в редакции от 05 ноября 1998 (21);
- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 78 № 001587334 от 10 декабря 2002 года (22);
- копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе серия 78 №0051572 (23);
- копии 167 договоров с клиентами ООО «Адвокатская патентная контора «Ротари» на оказание патентных и юридических услуг за часть периода с 1998 по 2015 г. (24).

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения не убедительными.

С учетом даты (22.05.2013) подачи заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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

Предусмотренный пунктом 2.3.1 Правил перечень обозначений, не обладающих различительной способностью, согласно этой правовой, норме является открытым, что предполагает отнесение к ним обозначений, которые не обладают необходимыми и достаточными свойствами для их запоминания потребителями, как следствие для индивидуализации услуг различных хозяйствующих субъектов.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут быть отнесены обозначения, которые не несут в себе какого-либо дополнительного оригинального содержания, позволяющего потребителю запомнить обозначение и в дальнейшем на основании общих впечатлений, сохранившихся в памяти, узнавать услуги, оказываемые конкретным лицом.

Положения, в частности, предусмотренные в подпункте (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров. Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д. (пункт 2.3.2.3 Правил).

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ» - это собирательное понятие, означающее совокупность исключительных прав на результаты творческой деятельности и средства индивидуализации. Охватывает права, относящиеся к литературным, художественным и научным произведениям, исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и телевизионным передачам, изобретениям, промышленным образцам, товарным знакам, фирменным наименованиям и тому подобное. Понятие «интеллектуальная собственность» впервые введено в 1967 г. Конвенцией, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности, участником которой является Российская Федерация. Кодекс выделяет интеллектуальную собственность в качестве отдельного объекта гражданских прав. (См. Большой юридический словарь. — М.: Инфра-М. А. Я. Сухарев, В. Е. Крутских, А.Я. Сухарева. 2003.).

Словесный элемент «ЗАЩИТА» - это предусмотренная национальным законодательством комплексная система мер, применяемых для обеспечения свободной и надлежащей реализации субъективных прав, включающая судебную защиту, законодательные, экономические, организационно-технические и другие средства и мероприятия, а также самозащиту гражданских прав (см., напр., Защита гражданских прав; Защита права собственности; Защита родительских прав). Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. (См. Энциклопедия права. 2015.).

Словесный элемент «НУЖДАЕТСЯ» - это недостаток в необходимом, бедность, нищета, Потребность в чем-нибудь, необходимость, потребность в естественном отпавлении (См. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.)

Представленное на регистрацию обозначение представляет собой набор грамматически и семантически связанных словесных элементов, что позволяет рассматривать его как словосочетание, обладающее единой семантикой. При этом смысловое наполнение указанного элемента связано непосредственно с понятием «интеллектуальная собственность». Интеллектуальная собственность - это объект гражданского права, регулирование которого закреплено в четвертой части Кодекса.

Коллегия отмечает, что регистрация товарного знака испрашивается в отношении юридических услуг, которые, в том числе, оказываются в отношении интеллектуальной собственности.

Из материалов дела усматривается, что данное словосочетание использовалось в ежемесячном журнале «Советское государство и право» «Наука» №10 1990 Москва стр.97, в статье «Интеллектуальная собственность нуждается в защите как и любая иная» В. Н. Медведев 2000. В статье Интеллектуальная собственность под защитой / Умное Производство Выпуск 34 от 06.16, на сайтах <http://advokatnsk.su/pravovaya-pomoshch-biznesu/zashchita-intellektualnoj-sobstvennosti>, <http://www.ria-stk.ru/news/detail.php?ID=36289> (новость от 25.12.2009), Областная ежедневная газета «Красное знамя» от 12 06 2015 и другие.

Из указанного следует, что используемый слоган активно использовался и сейчас используется различными субъектами хозяйственной деятельности,

работающими в области охраны интеллектуальной собственности (особый вид юридических услуг).

Иными словами, заявленное обозначение воспринимается как «атрибут» специфической юридической деятельности, не способный быть воспринятым потребителями в качестве средства индивидуализации услуг конкретного лица.

Довод заявителя о приобретении заявленным обозначением различительной способности не убедителен, поскольку использование слогана различными лицами приводит к отсутствию оснований полагать, что он будет ассоциироваться с деятельностью конкретного лица.

Таким обозначением, не способным выполнять функцию товарного знака (индивидуализировать соответствующие услуги, как принадлежащие только одному конкретному лицу), то есть не обладающим различительной способностью, и является собственно заявленное обозначение по рассматриваемой заявке.

Следует отметить, что отсутствие у данного обозначения различительной способности, ставшее, собственно, основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке, или наличие в нем каких-то элементов, являющимися общепринятыми символами и терминами, являются совершенно разными основаниями для отказа в государственной регистрации товарного знака в соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, у коллегии есть основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения «Интеллектуальная собственность нуждается в защите» по заявке № 2013718783 требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.05.2016, и оставить в силе решение Роспатента от 28.08.2015.