

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 05.10.2011, поданное ЗАО «Универмаг «Московский» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010708202/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2010708202/50 с приоритетом от 17.03.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее в свой состав словесные элементы «Универмаг», «Московский» и изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «М» в слове «Московский».

Роспатентом 11.07.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к следующему:

- заявленное обозначение включает в свой состав неохраняемые словесные элементы, занимающие доминирующее положение, такие как «Универмаг» (крупный магазин, имеющий в продаже практически все группы непродовольственных товаров, а во многих случаях и продовольственные товары, см. <http://lingvo.yandex.ru>, <http://slovari.yandex.ru>), указывающий на видовое наименование предприятия, и «Московский» (прилагательное к Москва – город, столица Российской Федерации, <http://slovari.yandex.ru>), указывающие на место сбыта товаров;

- заявитель указывает на наличие у заявленного обозначения «Универмаг Московский» приобретенной различительной способности за счет интенсивного использования заявителем с 1966 года, однако документы, подтверждающие приобретенную различительную способность на имя ЗАО «Универмаг «Московский», не представлены;

- поскольку в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «Московский», заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения изготовителя услуг, поскольку заявитель находится в городе Санкт-Петербурге;

- идентичное предприятие – универмаг «Московский» расположено в Москве на Комсомольской площади (см. <http://yandex.ru>), в связи с чем заявленное обозначение не способно индивидуализировать производителя.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 05.10.2011, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель не возражает против исключения из охраны словесного элемента «Универмаг»;

- в заявленном обозначении доминирующее положение занимает заглавная буква «М», выполненная в стилизованной графической манере в виде торговой тележки, все остальные элементы имеют подчиненный характер;

- использование в товарном знаке фирменного наименования заявителя разрешено пунктом 2 статьи 1476 Кодекса, а использование географических названий

в качестве названий различных общественных объектов – практика, существующая во всем мире, при этом в теории градостроительства для обозначения таких названий существует специальный термин – эргоним, который не трактуется как указание на почтовый адрес объекта;

- покупатели, пришедшие в московский универмаг, такой как «Прага» или «Белград», вряд ли будут введены в заблуждение относительно места изготовителя услуг;

- в настоящее время для доказательства приобретенной различительной способности лучше всего использовать информацию из наиболее известных поисковых систем, таких как Yandex, Google, Rambler, поскольку даже наряду с информацией об универмаге «Московский» в Москве обязательно появится и информация об универмаге «Московский», расположенном в Санкт-Петербурге.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2010708202/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

В качестве дополнения к возражению заявителем была представлена распечатка поискового запроса Yandex и Google по слову «Универмаг Московский».

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необсудительными.

С учетом даты (17.03.2010) поступления заявки №2010708202/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов 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.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

К таким обозначениям согласно положению пункта 2.3.2.3 Правил относятся, в частности, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указание на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 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 по заявке №2010708202/50 является комбинированным, включает в свой состав словесные элементы «Универмаг» и «Московский», выполненные буквами русского алфавита. В словесном элементе «Московский» все буквы, за исключением заглавной буквы «М», выполнены стандартным шрифтом темно-красного цвета. Словесный элемент «Московский» занимает центральное положение в заявленном обозначении. В свою очередь буква «М» в слове «Московский» исполнена в оригинальной графической манере в виде стилизованной тележки, как указано заявителем в описании заявленного обозначения. В правом верхнем углу над словесным элементом «Московский» расположен словесный элемент «Универмаг», выполненный стандартным мелким шрифтом черного цвета, занимающий в заявленном обозначении периферийное

положение. Регистрация обозначения испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В результате анализа заявленного обозначения было установлено, что входящие в его состав словесные элементы являются неохраняемыми, поскольку словесный элемент «Универмаг» представляет собой указание на видовое наименование предприятия (универмаг - розничная организация, предлагающая несколько ассортиментных групп товаров (обычно одежду, предметы домашнего обихода и хозяйственные товары), в которой каждой ассортиментной группой занимается обособленный отдел во главе со специализированными закупщиками или торговцами, см. «Словарь маркетинговых терминов», <http://slovari.yandex.ru>), а слово «Московский», образованное от географического наименования (город Москва – столица Российской Федерации, см. <http://slovari.yandex.ru>), указывает на место оказания услуг, которое в данном случае не соответствует действительности, поскольку торговое предприятие заявителя расположено в Санкт-Петербурге.

Следует отметить, что словесные элементы благодаря своему размеру и центральному расположению в композиции знака занимают в обозначении доминирующее положение, т.к. именно на них акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом. Изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «М» имеет значительно меньшие размеры по сравнению со словесными элементами знака, в силу чего ему не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана в рамках данной заявки в соответствии с положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Представленная заявителем распечатка запроса из поисковых систем Yandex, Google по слову «Универмаг Московский» не свидетельствует о приобретенной различительной способности заявленного обозначения на имя заявителя и его ассоциировании потребителем именно с Санкт-Петербургом. Кроме того, из представленных материалов усматривается, что торговое предприятие с идентичным названием – «Универмаг Московский» расположено также и в Москве на Комсомольской площади, что свидетельствует об отсутствии индивидуализирующей способности заявленного обозначения «Универмаг Московский». Необходимо

отметить, что согласно информации, размещенной на официальном сайте Универмага «Московский» (www.univermagmoskovskiy.ru), данный магазин был построен в 1983 году, т.е. имеет долгую историю существования. Кроме того, в названии этого магазина также используется как словесный элемент «Московский», так и словесные элементы «Универсальный магазин» (на самой вывеске магазина) или «Универмаг» (на официальном сайте).

В этой связи можно сделать вывод о том, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя противоречит требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса, что подтверждает обоснованность доводов экспертизы, приведенных в решении Роспатента от 11.07.2011.

Кроме того, следует отметить, что от заявителя по результатам проведения коллегии поступило обращение на имя Руководителя Роспатента с просьбой пересмотреть выводы коллегии Палаты по патентным спорам, принятые на заседании 16.12.2012, доводы обращения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение с учетом дискламации слова «Универмаг» не подпадает ни под одно из оснований для отказа, предусмотренных в статье 1483 Кодекса;

- различительная способность заявленного обозначения приобретена в результате многолетнего использования, что подтверждается обращением к поисковым системам;

- обозначение состоит не только из фирменного наименования, но и других элементов, в том числе: название «Московский» выполнено в оригинальной графической манере;

- способность ввести в заблуждение относительно местонахождения изготовителя и услуг носит явно надуманный характер;

- организационно-правовые формы Санкт-Петербургского предприятия и московского с похожим названием различны (в Москве – это торговый центр) и к тому же рынки сбыта не пересекаются.

Анализ особого мнения показал, что оно не содержит какой-либо информации, позволяющей сделать вывод о необъективности выводов коллегии

Палаты по патентным спорам при рассмотрении возражения от 05.10.2011 и как следствие этого, неправомерности принятого решения по результатам его рассмотрения. Все приведенные доводы особого мнения исследовались выше в рамках рассмотрения возражения от 05.10.2011.

В соответствии с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 05.10.2011, оставить в силе решение Роспатента от 11.07.2011.