

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 14.11.2011, поданное по поручению Индивидуального предпринимателя Барулина Н.Ю., Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010711531/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2010711531/50 с приоритетом от 09.04.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16, 28 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее в свой состав слово «ДЕТПРОМ», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, заключенное в рамку неправильной геометрической формы.

Роспатентом 18.08.2011 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 пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что доминирующее положение в заявленном обозначении занимает словесный элемент «ДЕТПРОМ», представляющий собой сложносоставное слово, состоящее

из общепринятых сокращений «ДЕТ» - детский (детский – приложение к дитя и к дети, например, детские игрушки, книжки, шалости, болезни, детская литература, см. Интернет, Словари) и «ПРОМ» - промышленность (промышленность – хозяйственная деятельность человека, направленная на создание, обработку и перемещение материальных благ и ценностей, различают добывающую (земледелие, скотоводство, горноделие, охота, рыболовство и пр.), обрабатывающая (ремесленную, мануфактурную и фабрично-заводскую), перевозочную и торговую промышленность, см. Интернет, Словари), которое в целом не обладает различительной способностью, поскольку используется различными лицами для указания на то, что услуги оказываются в области производства детских товаров. Обозначение «ДЕТПРОМ» используется различными лицами в области индустрии детских товаров («III Конгресс индустрии детских товаров «Создаем будущее сегодня: стратегия развития ДетПром России» начал свою работу 10 марта 2010 года», «Президент Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина считает необходимым выделить индустрию детских товаров в отдельное направление – «Детпром», «ДетПром» - за обязательную сертификацию товаров для детей младшего возраста», «В Санкт-Петербурге обсудили взаимодействие власти и «детской» промышленности», «Суперкаталог детской промышленности», «Компания «ДетПром – Тольятти» начала выпуск детских санок» www.skazki-detstva.ru, www.rdt-info.ru, <http://medportal.ru>, www.council.gov.ru, www.igroprom.ru, <http://samara.bezformata.ru>).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 14.11.2011 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- на регистрацию заявлен комбинированный товарный знак, содержащий словесный элемент «ДеТпроМ», выполненный имитирующим детский почерк шрифтом с дополнительным выделением трех букв «Д», «Т», «М», и графический элемент в виде фигурной плашки, причем перечисленные художественные приемы в оформлении заявленного обозначения придают ему оригинальность и увеличивают его различительную способность;

- заявленное обозначение «ДеТпроМ» является сложносоставным словом, которое экспертиза искусственно разделяет на слово «дет» и слово «пром», неправомерно определяя их как общепринятые сокращения от «детской промышленности», что не подтверждается ни Интернет источниками, ни официальными словарями;

- как следует из Большого Толкового Словаря русского языка Российской Академии наук Института лингвистических исследований, С-Петербург, «НОРИНТ», 1998, «дет» и «пром» - первая часть сложных слов, которая в сочетании с другой частью образует сложное слово с соответствующим новым смысловым значением (например, детсад, детдомовец, деткомиссия, детплощадка, промзона и т.п.), а не общепринятые сокращения слов, как утверждает экспертиза;

- существует множество русских слов, содержащих «дет» и «пром» в своем составе (например, деталь, детектор, детектив, детеныш, детонатор, промах, промежуток, промаслить, променад, промер, промотать, промысел), при этом их нельзя трактовать как «детский» и «промышленность», поэтому подобное разделение обозначения «ДеТпроМ» является надуманным;

- принимая во внимание оригинальное исполнение обозначения «ДеТпроМ», не ясно, на каком основании оно было разделено на части «дет» и «пром»;

- не существует такого понятия как «детская промышленность», поскольку наименование вида промышленности определяется не возрастом населения, а наименованием разрабатываемых ресурсов, например: нефть – нефтяная промышленность, газ – газовая промышленность, дерево – деревообрабатывающая и т.д.;

- неправомерны доводы экспертизы о том, что заявленное обозначение вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, поскольку в заключении экспертизы подтверждений этому не приводится;

- доводы экспертизы относительно «детских товаров» не соотносятся с конкретными заявленными товарами и услугами 16, 28, 35 классов МКТУ, указанными в заявке;

- довод экспертизы основан на Интернет-источниках, не являющихся официальными источниками информации.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2010711531/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении указанных в заявке товаров и услуг 16, 28, 35 классов МКТУ.

В качестве дополнения к возражению заявителем были приложены выдержки из Большого толкового словаря русского языка Российской Академии наук Института лингвистических исследований, С-Петербург, «НОРИНТ», 1998, стр. 254, 1015.

Кроме того, на заседании коллегии представитель заявителя указал, что товары 16 и 28 класса МКТУ, маркированные обозначением «ДетПром», производятся ООО «Эльф Мастер», которому заявитель планирует передать права на использование этого товарного знака. Кроме того, представителем заявителя отмечается, что статистика запросов слова «Детпром» в поисковых системах Интернет в период с 01.11.2009 по 31.10.2011 крайне мала, что не позволяет сделать вывод о широкой известности слова «детпром» у населения. В качестве дополнения к материалам возражения заявителем также представлены:

- лицензионный договор на использование товарного знака от 15.03.2010 г.;

- копия товарной накладной №88 от 30.03.2010 и копия счета-фактуры №88 (грузоотправитель – ООО «Эльф Маркет», грузополучатель – ООО «СибВерк», г. Новосибирск;

- копия товарной накладной №137 от 06.04.2010 и копия счета-фактуры №1378 (грузоотправитель – ООО «Эльф Маркет», грузополучатель – ЗАО «И.Т.И», г. Мытищи;

- копия товарной накладной №86 от 30.03.2010 и счет-фактура №86 (грузоотправитель – ООО «Эльф Маркет», грузополучатель ООО «Наша игрушка», с. Непецино);

- копия товарной накладной №33 от 24.03.2010 и копия счета-фактуры №33 (грузоотправитель – ООО «Эльф Маркет», грузополучатель ООО «Бизнес Пакет», Москва);

- копия товарной накладной №21 от 23.03.2010 и копия счета-фактуры №21 (грузоотправитель – ООО «Эльф Маркет», грузополучатель ООО «Торговая компания Лабиринт», Москва);

- копия товарной накладной №18 от 23.03.2010 и копия счет-фактуры №18 (грузоотправитель – ООО «Эльф Маркет», грузополучатель ООО «АНТЕПРИМА», Москва);

- копия товарной накладной №150 от 07.04.2010 и копия счет-фактуры №150 (грузоотправитель – ООО «Эльф Маркет», грузополучатель ИП Ведищева У.Ю., Москва);

- копия товарной накладной №146 от 07.04.2010 и копия счет-фактуры №146 (грузоотправитель – ООО «Эльф Маркет», грузополучатель - ИП Тиунова О.Н., г. Ульяновск).

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

С учетом даты (09.04.2010) поступления заявки №2010711531/50 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

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

Заявленное обозначение по заявке №2010711531/50 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «ДЕТПРОМ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета, заключенный в рамку сложной геометрической формы. Буквы в слове «ДЕТПРОМ» имеют разный размер и наклон по отношению друг другу. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 16, 28 и услуг 35 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что доминирующим элементом в нем является слово «ДЕТПРОМ», которое, несмотря на использование в нем нестандартного шрифта, легко читается и воспринимается именно в качестве словесного элемента, выполняющего основную индивидуализирующую функцию в товарном знаке.

Слово «ДЕТПРОМ» является сложносоставным, включает в свой состав части «ДЕТ» и «ПРОМ», имеющие определенную семантику в русском языке. Так, «ДЕТ» - является первой частью сложных слов со значением: дети, детский (например, деткомиссия, детплощадка, детприемник, детсадовский и т.п.), а «ПРОМ» - первая часть сложных слов со значением: промышленный (например, промтовары, промкомбинат, промкомплекс, промобъединение и т.д.), см. Большой толковый словарь русского языка, С-П.: «НОРИНТ», 1998, стр. 254, 1015. Кроме того, «ДЕТ» и «ПРОМ» - это общепринятые сокращения от слов «детский» и «промышленность» соответственно, см. он-лайн словарь сокращений русского языка www.sokr.ru.

Под словом «промышленность» понимается важнейшая отрасль материального производства, к которой относится промышленно-производственная деятельность предприятий. Различают: промышленность добывающую и обрабатывающую; промышленность тяжелую, легкую, пищевую и другую, в свою очередь расчленяющиеся на отрасли и отдельные виды производства, см. Современная энциклопедия, <http://slovari.yandex.ru>. Например, многие виды промышленности имеют следующие сокращенные названия: легкая

промышленность – легпром, машиностроительная промышленность – машпром, лесная промышленность – леспром и т.п.

В связи с изложенным, под словом «ДЕТПРОМ» понимается производство, относящееся к области детских товаров и услуг, что свидетельствует об описательности заявленного обозначения.

Заявитель в возражении указал на то, что такой отрасли промышленности как «детская промышленность» не существует, однако, как следует из общедоступных источников сети Интернет, например, www.asgi-expo.ru, обозначение «ДЕТПРОМ» использовалось до даты рассматриваемой заявки в качестве обозначения определенной деятельности, связанной с производством детских товаров. В частности, в марте 2010 года состоялся III Конгресс индустрии детских товаров, в рамках которого прошла экспозиция «ДетПром России». В этой связи можно сделать вывод об отсутствии различительной способности заявленного обозначения.

Что касается представленных заявителем на заседании коллегии товарно-транспортных накладных, согласно которым ООО «Эльф Маркет» реализовывало в марте-апреле 2010 года ряд товаров под товарной маркой «ДЕТПРОМ», то из представленных документов не следует, что товарный знак «ДЕТПРОМ» приобрел различительную способность до даты подачи заявки и ассоциируется с деятельностью конкретного лица – Индивидуального предпринимателя Барулина Н.Ю. Кроме того, перечисленные в товарных накладных товары, такие как «городок АКВА тм ДЕТПРОМ», «У моря АКВА тм ДЕТПРОМ» и т.п. не представляется возможным соотнести с перечнем заявки №2010711531/50, т.е. не представляется возможным понять, какие виды товаров были реализованы. Правоотношения между Барулиным Н.Ю. и ООО «Эльф Маркет» в рамках представленного лицензионного соглашения от 15.03.2010 на право использования товарного знака «ДЕТПРОМ» очевидными для потребителя не являются, кроме того, данное соглашение, не зарегистрированное надлежащим образом в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, юридической силы не имеет.

В этой связи можно сделать вывод о том, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя противоречит

требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что подтверждает обоснованность доводов экспертизы, приведенных в решении Роспатента от 18.08.2011.

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

отказать в удовлетворении возражения от 14.11.2011, оставить в силе решение Роспатента от 18.08.2011.