

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 29.08.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Мособлреклама», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012727347, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012727347 с приоритетом от 09.08.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение. В центральной части обозначения расположен словесный элемент «МособлрекламА», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, над которым между заглавными буквами «М» и «А» написано словосочетание «группа компаний», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Слева от словесного элемента «МособлрекламА» находится изображение стилизованной лесенки, состоящей из квадратов с закругленными краями. Регистрация знака испрашивается в фиолетовом и оранжевом цветах.

Роспатентом 30.05.2014 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 услуг по причине его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение состоит из неохраняемых элементов, которые занимают доминирующее положение в знаке, а именно:

- словесный элемент «Мособлреклама», представляет собой сложносоставное слово, образованное от «мос» - общепринятое сокращение от московский»; «обл» - общепринятое сокращение от «областной» (см. www.sokr.ru); «реклама» - (от лат. *reclamare* – «утверждать, выкрикивать, протестовать») – часть маркетинговых коммуникаций, в рамках которой производится оплаченное известным спонсором распространение неперсонализированной информации, с целью привлечения внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему (см. ru.wikipedia.org), в целом указывает на вид, назначение и место оказания услуг;

- словесный элемент «группа компаний» не обладает различительной способностью, поскольку является видовым наименованием предприятия.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 29.08.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- относительно ссылок экспертизы на Интернет-ресурсы (www.sokr.ru, ru.wikipedia.org) следует отметить, что данные словари являются свободными, поскольку информация вносится посетителями данных сайтов и словарные статьи не содержат ссылки на печатный источник;

- слово «мособлреклама» не является лексической единицей какого-либо языка, в связи с чем является фантазийным;

- обозначение «мособлреклама» является нейтральным по отношению к заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- практика Роспатента показывает, что слова с элементами «МОС», «МОСОБЛ», «московский», «реклама» обладают различительной способностью, в частности, зарегистрированы товарные знаки «Мособлбанк» по свидетельству №419501, «Москомбанк» по свидетельству №226212, «Московский индустриальный банк» по свидетельству №448435, «моя реклама online» по свидетельству №441598,

«Сибирский еженедельник «Реклама» по свидетельству №416779, «ГЛАВВОЕНРЕКЛАМА» по свидетельству №411012, «рекламаг» по свидетельству №390223, «моя реклама» по свидетельству №219942, «метрореклама» по свидетельству №149154;

- обозначение «мособлреклама» является частью фирменного наименования заявителя;

- заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате длительного его использования (с 2000 года), о чем свидетельствуют представленные заявителем документы.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2012727347 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие документы:

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица серия 77 №0317655 [1];

- распечатку из журнала «Коммерсантъ» №154 от 28.08.2003 [2];

- копии благодарственных писем от Губернатора Московской области, Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУВД Московской области за 2005 год [3];

- распечатку отчета из информационно-аналитической системы «Медиалогия» о рекламных публикациях в СМИ за 1994-2014 года [4];

- письма – отзывы от компаний, сотрудничающих с ООО «Мособлреклама» [5];

- сувенирная продукция (календари за 2003, 2005 -2012 года) [6];

- копии договоров №417 от 14.10.2010, №1777/09 от 24.11.2009 на изготовление в типографии календарей с приложенными к ним финансово-отчетными документами [7];

- копии договоров на размещение рекламной информации за 2006-2011 года с приложенными к ним финансово-отчетными документами [8];

- копии фотографий с изображением заявленного обозначения за 2005-2009 года [9];

- справки из RU center, распечатки с сайта www.nic.ru [10].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (09.08.2012) поступления заявки №2012727347 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).

В соответствии с требованиями 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.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Пунктом 2.3 Правил установлено, что 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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



«. В центральной части обозначения расположен словесный элемент «МособлрекламА», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, над которым между заглавными буквами «М» и «А» написано словосочетание «группа компаний», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Слева от словесного элемента «МособлрекламА» находится изображение стилизованной лесенки, состоящей из квадратов с закругленными краями. Регистрация знака испрашивается в фиолетовом и оранжевом цветовом сочетании в отношении услуг 35 класса МКТУ: «агентства по коммерческой информации, агентства рекламные, аренда площадей для размещения рекламы, ведение автоматизированных баз данных, демонстрация товаров, изучение общественного мнения, изучение рынка, информация деловая, информация и советы коммерческие потребителям, консультации по вопросам организации и управления бизнесом, макетирование рекламы, обновление рекламных материалов, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, оформление витрин, продвижение товаров, прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации, прокат рекламных материалов, публикация рекламных текстов, радиореклама, расклейка афиш, распространение рекламных материалов, редактирование рекламных текстов, реклама, составление рекламных рубрик в газете».

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Вывод экспертизы о том, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «группа компаний», представляющий собой видовое наименование предприятия, занимающий периферийное положение в заявленном обозначении, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, заявителем в возражении не оспаривается.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «МособлрекламА» состоит из элементов, которые, согласно словарно-справочным источникам, имеют следующие значения:

- мос – общепринятое сокращение от «московский» (см. http://abbr_rus.academic.ru/13397/%D0%9C%D0%BE%D1%81);
- обл – часть сложных слов, вносящая значение областной (см. <http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/891130>);
- реклама – (франц. *reclame* - от лат. *reclamo* - выкрикиваю), информация о потребительских свойствах товаров и видах услуг с целью создания спроса на них; популяризация произведений литературы, искусства и др. (см. <http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/253750>).

Исходя из семантики словесного элемента «МособлрекламА», коллегия приходит к выводу, что данный словесный элемент в целом указывает на вид, назначение и место оказания услуг.

Принимая во внимание изложенное, а также место словесного элемента «МособлрекламА» в композиции заявленного обозначения, коллегия полагает, что данный элемент сам по себе не обладает различительной способностью.

Вместе с тем, заявителем представлен ряд документов [1-10], свидетельствующих о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность до даты приоритета товарного знака.

Анализ представленных документов показал следующее.

Из материалов дела [1] усматривается, что обозначение «Мособлреклама» совпадает с фирменным наименованием заявителя. Следует отметить, что исходя из информации, содержащейся в представленном заявителем свидетельстве [1], Общество с ограниченной ответственностью «Мособлреклама» было создано в 2000 году, то есть за двенадцать лет до даты подачи заявки №2012727347 на регистрацию товарного знака.

Исходя из материалов возражения, заявитель до даты приоритета заявленного обозначения вел активную деятельность в области оказания рекламных услуг, о чем свидетельствуют представленные отчет из информационно-аналитической системы

«Медиалогия», письма-отзывы и договора на размещение рекламной информации [4, 5, 8].

Также под заявленным обозначением заявитель рекламировал свои услуги, и по его заказу изготавливалась сувенирная продукция, что подтверждается представленными материалами [2, 6, 7, 9]. Кроме того, владельцем сайтов www.mosoblreclama.ru, www.mosoblreklama.ru, на которых представлена вся необходимая для потребителей информация с 03.07.2000 [10], является заявитель.

Необходимо также отметить, что заявитель имеет благодарственные письма от Губернатора Московской области и Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУВД Московской области [3], в частности за активное участие в реализации рекламно-информационных программ по оформлению территории Московской области.

Представленные заявителем материалы [1-10] позволяют утверждать, что рекламные услуги, сопровождаемые маркировкой «Мособлреклама» в виде заявленного обозначения, были известны российскому потребителю как услуги, оказываемые заявителем до даты приоритета заявки.

Исходя из совокупности представленных документов, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, в отношении таких услуг как: «агентства рекламные, аренда площадей для размещения рекламы, демонстрация товаров, макетирование рекламы, обновление рекламных материалов, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, оформление витрин, продвижение товаров, прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации, прокат рекламных материалов, публикация рекламных текстов, радиореклама, расклейка афиш, распространение рекламных материалов, редактирование рекламных текстов, реклама, составление рекламных рубрик в газете».

В отношении части услуг 35 класса МКТУ: «агентства по коммерческой информации, ведение автоматизированных баз данных, изучение общественного мнения, изучение рынка, информация деловая, информация и советы

коммерческие потребителям, консультации по вопросам организации и управления бизнесом» заявитель не представил документов, подтверждающих приобретение обозначением различительной способности, и, следовательно, в отношении данных услуг основания для отказа в государственной регистрации товарного знака не преодолены.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 29.08.2014, отменить решение Роспатента от 30.05.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012727347.