

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, рассмотрела возражение от 04.07.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ОТЕЛЬ», г. Щелково (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) от 29.03.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009728490, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2009728490 с приоритетом от 12.11.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 14, 16, 19, 21, 25, 28 классов МКТУ и услуг 35, 37, 38, 41, 42, 43 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ПЕРВЫЙ В РОССИИ ПАРК СОЛНЕЧНЫХ ЧАСОВ», выполненное стандартным шрифтом, в две строки заглавными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам на основании заключения по результатам экспертизы принято решение от 29.03.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение относительно лица, производимого товары и оказывающего услуги.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 04.07.2011, доводы которого сводятся к следующему:

- в представленных информационных материалах, освещающих открытие в г. Щелково «Первого в России парка солнечных часов» в средствах массовой информации, в качестве организатора и устроителя указано ООО «Отель»;

- согласно заключению ООО «Межрегиональное бюро судебных экспертиз им. Сикорского» словосочетание «Первый в России парк солнечных часов» понимается как совокупность, склад приборов для измерения времени по тени солнца, которая появилась раньше других на территории России.

На основании этого заявителем выражена просьба удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 29.03.2011 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

В качестве дополнения к возражению заявителем были представлены следующие материалы:

- копия диска с выпуском программы «Вести-Москва» [1];
- газета «Щелковчанка» №34 (190) 2009 г. 4-10 сентября [2];
- копия статьи в Российской газете №4745 от 05.09.2008 [3];
- копия статьи в газете «Новые известия» от 29.06.2008 [4];
- заключение специалиста ООО «Межрегиональное бюро судебных экспертиз им. Сикорского»[5].

На основании абзаца 2 пункта 4.8 Правил ППС на заседании коллегии, состоявшемся 08.08.2011, заявителю было указано на выявленное коллегией Палаты по патентным спорам дополнительное обстоятельство, препятствующее регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое не было учтено в заключении экспертизы, а именно, на несоответствие заявленного обозначения требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам было отмечено, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку состоит из описательных элементов, характеризующих товары/услуги.

Заявителю была предоставлена, в соответствии с абзацами 2 и 3 пункта 4.8 Правил ППС, возможность для представления им соображений по поводу вышеуказанного дополнительного обстоятельства.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 08.08.2011, устно заявитель выразил свое несогласие с новыми доводами, поскольку, по его мнению, заявленное обозначение соответствует критериям охраноспособности.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (12.11.2009) поступления заявки № 2009728490 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет 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, регистрационный №4322, введенные в действие с 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, являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения. Положения, предусмотренные пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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 словесное обозначение «ПЕРВЫЙ В РОССИИ ПАРК СОЛНЕЧНЫХ ЧАСОВ», выполненное заглавными буквами русского алфавита в две строки.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 12.11.2009 испрашивается в отношении товаров 14, 16, 19, 21, 25, 28 классов МКТУ и услуг 35, 37, 38, 41, 42, 43 классов МКТУ.

Анализ словарно-справочных источников (см. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, «Толковый словарь русского языка», М.: «Азбуковник», 1999) показал, что слова, входящие в состав сравниваемых обозначений, являются значимыми словами русского языка:

«первый» - один, первоначальный, самый ранний, происходящий, действующий раньше всех других;

«солнечные часы» - прибор для определения времени по тени, отбрасываемой стержнем (пластиной) на освещенный солнцем циферблат;

«парк» - большой сад или насаженная роща с аллеями, цветниками, водоемами.

Выше указанное свидетельствует о том, что «первый в России» рассматривается как время создания парка, парк – это услуга, оказываемая потребителю, а «солнечных часов» - характеризуют назначение парка.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение прямо и однозначно описывает парк, поскольку указывает на наличие в парке каких-либо солнечных часов, а также, что данный парк является первым на территории Российской Федерации.

В этой связи, заявителем представлен ряд документов, свидетельствующих, по его мнению, о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность до даты приоритета товарного знака. Анализ представленных материалов показал, что документы [1-4] не возможно соотнести с заявителем. Так, в отличие от утверждения заявителя, указанные документы не содержат сведений об ООО «Отель», что не позволяет соотнести создание парка с деятельностью данного лица, а также сделать вывод об его нахождении в ведении заявителя. Кроме того, данные документы не подтверждают длительность использования заявленного обозначения (поскольку из них следует, что парк открылся в 2008 году) и широкую информированность среднего российского потребителя о существовании такого парка.

Таким образом, заявитель не представил документы, подтверждающие приобретение обозначением различительной способности.

В этой связи доводы, изложенные в решение Роспатента от 12.03.2011 относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных в перечне заявки №2009728490/50 товаров и услуг, являются обоснованными.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 04.07.2011 и оставить в силе решение
Роспатента от 29.03.2011.**