

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 03.11.2017 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Торговая площадь», г. Новосибирск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 502918, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 502918 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.12.2013 по заявке № 2012715482 с приоритетом от 14.05.2012 в отношении товаров 29 класса МКТУ на имя Закрытого акционерного общества «КВЭСТО», г. Новосибирск.

На основании государственной регистрации от 27.01.2016 под № РП0005764 перехода исключительного права на товарный знак без заключения договора правообладателем данного товарного знака стало Общество с ограниченной ответственностью «КВЭСТО», г. Новосибирск (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки было зарегистрировано в качестве товарного знака



по свидетельству № 502918 комбинированное обозначение со словесными элементами «БОЛЬШАЯ SOS ИСКА», выполненными буквами русского и латинского алфавитов.

В поступившем 03.11.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к тому, что входящие в состав оспариваемого товарного знака словесные элементы «БОЛЬШАЯ SOS ИСКА» характеризуют соответствующие товары 29 класса МКТУ, указывая на их вид (сосиска) и свойство (большая).

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать данные словесные элементы в качестве неохраняемых элементов в составе оспариваемого товарного знака.

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, корреспонденцией, поступившей 15.01.2018, был представлен на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение в виде единой оригинальной композиции, включающей в себя, в частности, выполненные в оригинальном графическом исполнении буквами разных (русского и латинского) алфавитов различные словесные элементы «БОЛЬШАЯ SOS ИСКА», которые сами по себе не образуют единого словосочетания с определенным смысловым значением, а возможность порождения ими дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций в отношении соответствующих товаров обуславливает наличие у них различительной способности для этих товаров.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Кроме того, на заседании коллегии лицом, подавшим возражение, было представлено дополнение к возражению, в котором повторяются доводы, изложенные в возражении, а также приводится отсутствовавший в первоначальных материалах возражения дополнительный мотив для оспаривания предоставления правовой охраны рассматриваемому товарному знаку, а именно об отсутствии у

вышеуказанных словесных элементов различительной способности ввиду их использования различными производителями для соответствующих товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (14.05.2012) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров, указание свойств товаров.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение в виде единой оригинальной композиции, включающей в себя, в частности, словесные элементы «БОЛЬШАЯ SOS ИСКА», выполненные в оригинальной графической манере в определенном цветовом сочетании буквами разных (русского и латинского) алфавитов. Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена с приоритетом от 14.05.2012 в отношении товаров 29 класса МКТУ «изделия колбасные; сосиски; сосиски в сухарях».

Анализ вышеуказанных словесных элементов «БОЛЬШАЯ SOS ИСКА» показал, что данные слова, как уже было отмечено выше, выполнены буквами совершенно разных (русского и латинского) алфавитов – «БОЛЬШАЯ», «ИСКА» и «SOS», между которыми, в силу этого обстоятельства, отсутствует какая-либо грамматическая и семантическая взаимосвязь, то есть они в своей совокупности сами по себе никак не образуют единого словосочетания с определенным смысловым значением и, следовательно, являются совершенно различными, грамматически и семантически обособленными друг от друга, фантазийными для соответствующих товаров словами.

Их обособление друг от друга подчеркивается также и иными графическими средствами, а именно оригинальным шрифтовым исполнением и применением различных цветовых сочетаний, в результате чего в оспариваемом товарном знаке особо выделяется на красном фоне широко известная российским потребителям аббревиатура «SOS» («Save Our Souls» – «Спасите наши души»), обозначающая международный сигнал бедствия в радиотелеграфной связи.

Так, данная аббревиатура «SOS» относительно соответствующих товаров 29 класса МКТУ в силу своего смыслового значения никак не указывает на их вид и свойства и, следовательно, не характеризует их.

Слово «ИСКА», в свою очередь, является либо изобретенным, либо производным (в родительном падеже) от слова «ИСК» (требование истца в судебном гражданско-правовом, арбитражно-правовом или третейском порядке), то есть также никак не указывает на вид и свойства и, следовательно, не характеризует соответствующие товары.

Слово «БОЛЬШАЯ», в свою очередь, представляет собой имя прилагательное (в единственном числе), которое никак не соотносится с соответствующими товарами оспариваемой регистрации товарного знака, поскольку сами по себе колбасные изделия и сосиски обычно не характеризуются своими размерами, а сосиски всегда реализуются по несколько штук (во множественном числе) в одной упаковке (одна сосиска обычно не предлагается к продаже), ввиду чего и данное слово является фантазийным для этих товаров.

Вместе с тем, определенная последовательность вышеуказанных слов («БОЛЬШАЯ SOS ИСКА»), с учетом их фонетического воспроизведения (определенного состава звуков), действительно обуславливает существование возможности порождения ими в своей совокупности в отношении соответствующих товаров дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций, которые, в отличие от прямых характеристик, отсутствующих в оспариваемом товарном знаке, предопределяют исключительно наличие у этих словесных элементов в составе данного товарного знака необходимой различительной способности для таких товаров.

Так, из пункта 2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39, следует, что наличие таких дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций при восприятии обозначения свидетельствует о наличии у этого обозначения различительной способности и об отсутствии у него какой-либо описательности.

Что касается отсутствовавшего в первоначальных материалах возражения, но позже выраженного лицом, подавшим возражение, дополнительного мотива для оспаривания предоставления правовой охраны рассматриваемому товарному знаку, а именно об отсутствии у вышеуказанных словесных элементов различительной способности ввиду их использования различными производителями для соответствующих товаров, то следует отметить, что данный довод не был подтвержден какими-либо документами, которые содержали бы фактические сведения о введении в гражданский оборот конкретных товаров, изготовленных тем или иным конкретным юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, в тот или иной определенный период использования, обязательно предшествовавший дате приоритета оспариваемого товарного знака.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не имеет каких-либо оснований для признания словесных элементов «БОЛЬШАЯ SOS ИСКА» в составе оспариваемого товарного знака характеризующими соответствующие товары 29 класса МКТУ либо не обладающими различительной

способностью относительно этих товаров, то есть не соответствующими требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.11.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 502918.