

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 04.02.2011. Данное возражение подано ЗАО «Индустриальный риск», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации знака обслуживания ««Индустриальный риск»» по заявке № 2009704020/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2009704020/50 на регистрацию обозначения ««Индустриальный риск»» была подана 03.03.2009 на имя заявителя в отношении услуг 36, 37 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение ««Индустриальный риск»» является словесным и совпадает с фирменным наименованием заявителя.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 27.10.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2009704020/50 в отношении всех заявленных услуг в связи с его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение представляет собой

словосочетание «Индустриальный риск», которое в отношении заявленных услуг указывает на их назначение.

В заключении также отмечено, что заявленное обозначение используется многими лицами, оказывающими услуги, в связи с чем оно не может индивидуализировать услуги заявителя. Указанное свидетельствует об отсутствии у заявленного обозначения различительной способности, что не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Далее по тексту заключения дан краткий анализ материалов заявителя, представленных в подтверждение приобретения заявленным обозначением различительной способности.

В Палату по патентным спорам 07.02.2011 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2009704020/50, доводы которого сводятся к следующему:

- системное толкование норм ГК РФ позволяет установить, что назначение услуги – цель, для которой обычно используется соответствующая услуга (например, «утоление жажды» для питьевой воды, «стирка» для стирального порошка и т.д.);

- словосочетание «индустриальный риск» никоим образом не указывает на цель услуг, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения;

- очевидно, что назначением, например, услуги «надзор контрольно-управляющий за строительными работами» является своевременное и качественное выполнение соответствующих строительных работ, а услуга «модернизация программного обеспечения» предназначена для использования заказчиком современной и наиболее полной версии такого программного обеспечения;

- вывод об отсутствии у заявленного обозначения различительной способности противоречит фактическим обстоятельствам и основан на расширительном толковании самого понятия. Заявленное обозначение не состоит из сочетания букв, не имеющих словесного характера, не является изображением товара(услуги) или трехмерным объектом, форма которого обусловлена исключительно функциональным назначением, и т.д.;

- то, что словосочетание «индустриальный риск» используется различными лицами при оказании услуг по оценке рисков, связанных с индустриальным развитием, никоим образом не препятствует регистрации заявленного обозначения, поскольку среди заявленных услуг нет услуги по оценке рисков;

- вывод о том, что все ранее предоставленные материалы по приобретению заявленным обозначением различительной способности не позволяют установить однозначную связь между заявителем и тем фактом, что он использует свое фирменное наименование в качестве знака обслуживания, не соответствует действительности, поскольку данные материалы направлены на создание у потребителей при восприятии словосочетания «Индустриальный риск» ассоциаций с деятельностью конкретного юридического лица (ЗАО «Индустриальный риск»), то есть с оказываемыми им услугами. Услуги неотделимы от личности исполнителя (статья 780 Кодекса), узнаваемость исполнителя и ассоциирование с ним каких-либо словосочетаний и фраз автоматически влечет узнаваемость оказываемых им услуг;

- указание на то, что экспертиза по каждой заявке ведется индивидуально, не опровергает того, что обозначение «Риск» (зарегистрированное за № 109101) в том числе и для услуг 37 класса МКТУ) обладает различительной способностью, характеризуя при этом более широкое понятие, чем словосочетание «Индустриальный риск»;

- вопрос о наличии либо отсутствии у определенного обозначения различительной способности не может решаться «индивидуально» (либо она есть либо ее нет), а признание Роспатентом факта наличия или отсутствия такой способности у конкретного слова («риск» (и не один раз)) в отношении конкретного класса МКТУ не зависимо от того, кто использует это слово, влечет формирование соответствующей практики.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлена копия решения об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2009704020/50 [1].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, необидительными.

С учетом даты приоритета (03.03.2009) заявки №2009704020/50 на регистрацию знака обслуживания правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью. Положения, предусмотренные указанным пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3 Правил к таким обозначениям могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов; реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Указанные положения не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров. 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 ««Индустриальный риск»» представляет собой словосочетание, выполненное в кавычках, стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первая буква «И» - заглавная. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 36, 37 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Следует отметить, что перечень обозначений, не обладающих различительной способностью, приведенный в пункте 2.3 Правил, не является исчерпывающим. В целом отсутствие различительной способности означает, что заявленное обозначение не обладает свойствами, необходимыми и достаточными для того, чтобы потребители могли его запомнить и воспроизвести.

Анализ словарно-справочной литературы (<http://slovari.yandex.ru/>) показал, что слова «индустриальный» и «риск» являются переводом английских слов «industrial» («промышленный») и «risk» («риск»). Коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что указанные словесные элементы следует рассматривать в качестве словосочетания «индустриальный риск» (промышленный риск), поскольку они связаны между собой грамматически и семантически.

С учетом приведенных в заключении по результатам экспертизы смысловых значений словесных элементов, составляющих рассматриваемое словосочетание, речь в нем идет о «промышленном риске» - опасности нанесения ущерба предприятию и третьим лицам вследствие нарушения нормального хода производственного процесса.

Также целесообразно обратить внимание на то, что слово «индустриальный» хорошо известно среднему российскому потребителю и входит в языковой фонд русского языка (применительно к промышленности). В этой связи словосочетание

«индустриальный риск» будет однозначно восприниматься средним российским потребителем в смысловом значении лексических единиц русского и английского языков.

Анализ сведений из сети Интернет показал, что словосочетание «индустриальный риск» часто используется как указание на комплекс мер, направленных на страхование от опасности нанесения ущерба, а также на эффективное управление и контроль деятельности предприятия по вопросам безопасности и защиты окружающей среды. При этом для каждого вида деятельности может быть свой «индустриальный риск», но могут быть и общие рекомендации по данному вопросу (см. информацию на сайтах <http://www.risk-manage.ru/>, <http://www.econom.nsk.ru/>, <http://www.steintor.ru/>, <http://www.nglib.ru/>, <http://www.insur-info.ru/>, <http://www.advertme.ru/>).

Так, например, в статье Ульриха Бека «От индустриального общества к обществу риска» (1994) указано, что «...индустриальный риск берет свое происхождение в процессе принятия решений, даже в таких областях, где господствующие нормы науки и права допускают ответственность лишь в исключительных случаях. За индустриальные риски ответственны люди, фирмы, государственные учреждения и политики...». С.А.Красиков в статье «Исследование рисков в западной социологии» (2008) также использует понятие «индустриальный риск» (...на глобальном уровне распределение индустриальных рисков приобретает особый смысл...). В аналитической статье «Риски на ощупь» (2006) приведена информация: «...Доморощенные механизмы оценки индустриальных рисков далеки от совершенства: страховщики вынуждены работать вслепую, и уровень недо страхования порой достигает 50% и более. Когда речь идет о крупных промышленных рисках, такая достаточно рутинная процедура, как андеррайтинг, превращается в творческий процесс, требующий особого таланта и глубоких познаний...».

Также следует указать на проведение различных семинаров по рассматриваемому вопросу, например, семинар по вопросам страхования индустриальных рисков (11.07.2007), основными темами которого стали вопросы

риск-менеджмента на предприятиях, андеррайтинг крупных промышленных рисков, новые тенденции в страховании имущества и страхования от перерывов в производстве в нефтегазовом производстве (<http://www.setcorp.ru/>).

Кроме того, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает наличие в сети Интернет сведений, по меньшей мере, о трех юридических лицах, имеющих в отличительной части фирменного наименования заявленное обозначение: заявитель – ЗАО «Индустриальный риск», Москва; ЗАО «Индустриальный риск», г. Пермь; ОАО «Индустриальный риск-ХОЛДИНГ», Москва.

Что касается области деятельности заявителя, необходимо отметить, что правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении следующих услуг:

36 класс МКТУ – информация по вопросам страхования; консультации по вопросам страхования; оценка недвижимого имущества;

37 класс МКТУ – информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; надзор контрольно-управляющий за строительными работами.

42 класс МКТУ – анализ химический; изучение технических проектов; инжиниринг; исследования в области геологии; исследование нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; исследования технические; консультации по вопросам защиты окружающей среды; консультации по вопросам строительства, архитектуры; контроль за нефтяными скважинами; контроль качества; модернизация программного обеспечения; обзоры в области геологии; обзоры в области нефтяных месторождений; обслуживание техническое программного обеспечения; преобразование данных и информационных программ [не физическое]; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров; экспертиза инженерно-техническая.

Анализ заявленных услуг показывает, что они относятся к информационным или консультационным услугам в различных областях деятельности (страхование, строительство, геология, нефтедобыча, защита окружающей среды), аналитическим и экспертным оценкам, а также к разработке и модернизации программного обеспечения. Указанное свидетельствует о том, что заявленные услуги направлены

на страхование, анализ или экспертизу, эффективное управление и контроль деятельности предприятия по вопросам безопасности и защиты окружающей среды.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о том, что обозначение «Индустриальный риск» представляет собой простое высказывание, характеризующее назначение всех заявленных услуг.

В связи с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что заявленное словосочетание не обладает оригинальностью, необходимой и достаточной для запоминания его в качестве средства индивидуализации конкретного лица.

На стадии экспертизы заявленного обозначения заявителем были представлены материалы [2], касающиеся использования, по мнению заявителя, заявленного обозначения. Следует отметить, что все представленные документы [2] содержат лишь сведения об использовании словосочетания «Индустриальный риск», при этом такое использование всегда осуществляется в качестве фирменного наименования, т.е. и в рекламных публикациях, и в статьях в средствах массовой информации приводятся сведения о ЗАО «Индустриальный риск». При этом публикации сопровождаются обозначением «InRisk» с графическим элементом в виде стрелки. Данное обозначение содержится и на сайте заявителя (<http://www.inrisk.ru/>). Указанное, по мнению коллегии Палаты по патентным спорам, свидетельствует об использовании заявителем в качестве своего средства индивидуализации другого обозначения.

Таким образом, в распоряжении коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют материалы, которые могли бы свидетельствовать о приобретении обозначением «Индустриальный риск» различительной способности в результате его использования заявителем в отношении конкретных услуг.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку не отвечает требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, и соответствующий вывод экспертизы является правомерным.

Довод о том, что наличие зарегистрированного знака «Риск» опровергает указание на то, что делопроизводство по каждому знаку ведется отдельно, является декларативным и не может быть признан убедительным. Коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что рассмотрение материалов каждой конкретной заявки ведется самостоятельно с учетом всех обстоятельств дела.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 04.02.2011, оставить в силе решение Роспатента от 27.10.2010.