

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 17.12.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) о государственной регистрации знака обслуживания по заявке №2012732000, поданное Березиной Н.А., Новосибирская обл., г.Новосибирск (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012732000 с приоритетом от 13.09.2012 заявлено на регистрацию в качестве знака обслуживания в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве знака обслуживания заявлено фантазийное словесное обозначение «GLAZ-ALMAZ ГЛАЗ-АЛМАЗ», выполненное буквами латинского и кириллического алфавитов.

Роспатентом 06.06.2014 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012732000 в отношении части заявленных услуг 44 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части услуг 44 класса МКТУ «услуги оптиков, помощь медицинская, услуги медицинских клиник, центры здоровья» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что словесный элемент «ГЛАЗ-АЛМАЗ» и его транслитерация буквами латинского алфавита «GLAZ-ALMAZ», означающее «очень хорошее, острое зрение» (смотри Интернет словари), не обладает

различительной способностью и не способно индивидуализировать оказываемые услуги, поскольку используется многими компаниями в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ.

Так, согласно данным сети Интернет существует салон оптики «ГЛАЗ АЛМАЗ» в г.Санкт-Петербурге (<http://www.diamondeye.ru>), салон-оптики Глаз-алмаз в г.Махачкала (<http://glaz-almaz05.ru>), мастерская по изготовлению очков для магазинов и салонов оптики «Глаз Алмаз» в г.Москве (<http://glazalmaz.okis.ru>).

В возражении от 17.12.2014 заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение представляет собой фразеологизм, который является образным в отношении всех испрашиваемых услуг 44 класса МКТУ и напрямую не указывает на вид оказываемых услуг;

- рассматриваемое обозначение вызывает ассоциации с высоким качеством, оказываемых услуг, профессионализмом специалистов в той или иной области знаний, что бесспорно вызывает у потребителя чувство доверия к лицу, оказывающему услуги;

- заявитель длительно и интенсивно использует заявленное обозначение, что подтверждается приложенными к возражению документами;

- обозначение для индивидуализации салонов оптики размещается на Интернет-сайте <http://www.glaz-almaz.com>, зарегистрированном в 2008 г.;

- в возражении представлены сведения о том, что сходные с заявленным обозначением названия салонов оптики и мастерской по изготовлению очков для магазинов и салонов оптики были размещены на указанных в решении Роспатента от 06.06.2014 сайтах только с 2009 г., 2010 г., то есть позднее, чем информация заявителя.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации знака обслуживания по заявке №2012732000 в отношении всех заявленных услуг.

Заявителем представлены следующие документы:

- приложение № 1 к Договору № 30/03-2009 ГА от 30.03.2009 г. (1);
- счет № 124966 от 21.11.2010 г. (2);
- изображение баннера по адресу ул.Дуси Ковальчук, 266/2 (3);
- акт № 00000021 от 31.03.2011 г. (4);
- разрешение № 3816 от 23.06.2011 г. (5);
- эскиз баннера по адресу ул. Дуси Ковальчук, 266/2 (6);
- договор № 3 от 01.02.2010 г. (7);
- дополнительное соглашение к Договору № 3 от 01.02.2010 г. (8);
- журнал «Желаю Вам», выпуск зима 2011-2012 гг. (9);
- акт № 000253 от 13.05.2011г. (10);
- каталог «Здравоохранение: диагностика, лечение, реабилитация в Новосибирске» (11);
- договор № 78 от 06.10.2009 г. (12);
- договор № 114 от 11.10.2010 г. (13);
- договор № 94 от 26.09.2011 г. (14);
- договор № 01ABK116 от 22.04.2010 г. (15);
- бланк заказа № 01ABK116/1-Новосибирск от 22.04.2010 г. к Договору №01ABK116 от 22.04.2010 г. (16);
- договор № 56 от 03.08.2012 г. (17);
- приложение №1 (счет № 263 от 3.08.2012 г.) к Договору № 56 от 03.08.2012 г. (18);
- счет № 263 от 03.08.2012 г. и эскиз баннера (19);
- договор об оказании услуг по размещению рекламных материалов от 01.11.2011 г. (20);
- приложение № 1 к Договору об оказании услуг по размещению рекламных материалов от 01.11.2011 г. (21);
- журнал «situgid», выпуск от декабря 2011 г. (22);
- счет № 1268 от 06.10.2009 г. (23);
- счет № 1195 от 11.10.2010 г. (24);

- счет №846 от 26.09.2011 г. (25).

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты приоритета (13.09.2012) заявки №2012732000 на регистрацию знака обслуживания правовая база для оценки его охраноспособности включает 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).

Согласно подпункту 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.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

На регистрацию в качестве знака обслуживания заявлены словесные обозначения «GLAZ-ALMAZ», «ГЛАЗ-АЛМАЗ», выполненные одно под другим буквами латинского и русского алфавитов.

Анализ заявленного обозначения показал, что в его состав входит словесный элемент «GLAZ-ALMAZ», являющийся транслитерацией буквами латинского алфавита русского фразеологического оборота «ГЛАЗ-АЛМАЗ», имеющего следующие значения:

- быстроглазый, зоркий, глаз-ватерпас (см. словарь синонимов ASIS, В.Н.Тришин, 2013 г.);

- очень хорошее, острое зрение; умение видеть главное, основное (Фразеологический словарь русского литературного языка);

- о человеке, который сумел что-либо углядеть, точно рассчитать (Живая речь. Словарь разговорных выражений);

- о метком, точном, четком исполнении чего-либо (Словарь русского арго).

Все вышеприведенные значения смотри на сайте <http://dic.academic.ru>.

Учитывая лексические значения фразеологизма «ГЛАЗ-АЛМАЗ», можно констатировать, что он обладает различительной способностью, не указывая прямо на какую-либо характеристику услуг 44 класса МКТУ, а именно «услуги оптиков, помощь медицинская, услуги медицинских клиник, центры здоровья». Для того, чтобы предположить, что обозначение «ГЛАЗ-АЛМАЗ» является «описательным» в отношении указанных услуг 44 класса МКТУ, среднему российскому потребителю понадобятся дополнительные рассуждения, домысливания. В связи с тем, что заявленное обозначение не является прямой характеристикой заявленных услуг, необходимой для маркировки данных услуг участникам гражданского оборота, оно не противоречит требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов экспертизы об использовании обозначения «ГЛАЗ-АЛМАЗ» различными лицами при оказании услуг, однородных заявленным, коллегия отмечает следующее.

Ссылка экспертизы на сайт (<http://www.diamondeye.ru>) является неубедительной, поскольку на нем содержится информация только о продаже домена.

На сайтах <http://glazalmaz.okis.ru>, <http://glaz-almaz05.ru> размещена информация, относящаяся к салону оптики и мастерской по изготовлению очков для магазинов и салонов оптики под названием «ГЛАЗ-АЛМАЗ». По данным регистра доменных имен и веб-архива, регистрация указанных выше сайтов была произведена в 2009 г. и

2010 г., соответственно. Установить дату начала осуществления фактической деятельности указанного салона и мастерской установить на основании данной информации не представляется возможным. Иными данными коллегия не располагает.

Вместе с тем, согласно приведенным в возражении сведениям, у заявителя существует свой сайт <http://www.glaz-almaz.com>, зарегистрированный в 2008 г., на котором размещалась информация о принадлежащих ему салонах оптики «ГЛАЗ-АЛМАЗ».

Заявителем также представлены документы (1-25), демонстрирующие использование им заявленного обозначения для маркировки услуг салона оптики до даты приоритета (13.09.2012) заявки №2012732000. Так, в каталоге (11) упоминается о том, что оптический салон «Глаз-Алмаз» открылся в 2008 г., и предлагает покупателям не только качественную оптику, но и весь спектр сопутствующих услуг. Представлена документация, согласно которой, реклама салонов оптики «Глаз-Алмаз» размещалась, начиная с 2010 г. на фасаде дома, в печатных изданиях и так далее.

В силу указанного коллегия принимала во внимание положения пункта 6 статьи 1252 Кодекса, согласно которому, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Таким образом, в данной ситуации учитывался факт использования заявителем заявленного обозначения в отношении салонов оптики ранее, чем иными лицами. В этой связи коллегией сделан вывод о том, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 44 класса МКТУ и не противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 17.12.2014, изменить решение Роспатента от 06.06.2014 и зарегистрировать знак обслуживания по заявке №2012732000.