

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 23.09.2011, поданное Беляевым Яном Гиларьевичем, Москва (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010740368/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010740368/50 с приоритетом от 14.12.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 38 и 41 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «EURO SHOES PREMIERE COLLECTION», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки. Словесный элемент «EURO» выполнен желтым цветом, в левой части обозначения расположены шесть звезд синего цвета. Словесный элемент «SHOES» выполнен красным цветом.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 22.08.2011 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ «организация выставок». Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении других услуг 35 класса МКТУ и всех услуг 38 и 41 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренными пунктом 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Заключение мотивировано тем, что в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «EURO SHOES PREMIERE COLLECTION», который в переводе с английского языка имеет значение – «премьера европейской коллекции обуви», и, следовательно, в целом не обладает различительной способностью как указывающий на вид и назначение услуг.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 23.09.2011 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не согласен с заключением экспертизы, в части отказа в регистрации товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ «распространение рекламных материалов, редактирование рекламных текстов, реклама, реклама интерактивная в компьютерной сети, агентства рекламные, аренда площадей для размещения рекламы, публикация рекламных текстов, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, оформление витрин, продвижение товаров (для третьих лиц), услуги по сравнению цен», услуг 41 класса МКТУ «обеспечение интерактивными электронными публикациями (не загружаемыми), организация выставок с культурно – просветительной целью, организация и проведение конгрессов, организация и проведение конференций, фотографирование, фоторепортажи», услуг 38 класса МКТУ «обеспечение дискуссионными формами в Интернете»;

- заявитель более трех лет является организатором выставок «EURO SHOES PREMIERE COLLECTION», которые широко известны в кругах производителей обуви;

- сведения об известности бренда «EURO SHOES PREMIERE COLLECTION» были представлены во время проведения экспертизы заявленного обозначения;

- в процессе организации выставок предоставляются услуги по рекламе и продвижению товаров;

- заявитель является администратором домена euroshoes-moscow.com, на котором размещена информация о выставке, фотоматериалы, а также публикуются сведения об участниках.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Копии благодарственных писем от участников выставки;

2. Журналы «SHOES REPORT» за период 2008 – 2011;

3. Копии договоров;

4. Копии договоров с ООО «Экоцентр «Сокольники».

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента, вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в отношении скорректированного перечня услуг 35, 38 и 41 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными частично.

С учетом даты (14.12.2010) приоритета заявки №2010740638/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения 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 в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 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.

Указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Положения, предусмотренные в подпункте 2.3.2.3, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

В соответствии с пунктом 2.3.2 Правил доказательство приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно содержит в своем составе словесный элемент «EURO SHOES PREMIERE COLLECTION», каждое слово указанной фразы значимо, и в целом она может быть переведена «Европейская обувь Первая/ Премьерная коллекция» <http://lingvo.yandex.ru/>).

Исходя из представленных документов, деятельность заявителя направлена на организацию специализированных обувных выставок. Выставка - (по определению "Международного бюро выставок") - это показ, каково бы ни было его наименование, путём демонстрации средств, имеющихся в распоряжении человечества для удовлетворения потребностей, а также в целях прогресса в одной или нескольких областях его деятельности (www.yandex.ru). Участники выставок, как правило, выставляют свои новые коллекции.

Таким образом, словесное обозначение «EURO SHOES PREMIERE COLLECTION» в целом не обладает различительной способностью, поскольку характеризует вид определенной деятельности.

Заявитель представил документы с целью доказать приобретенную различительную способность.

Анализ представленных документов показал следующее.

Представленные материалы свидетельствуют о том, что, начиная с 2008 года, заявитель Беляев Я.Г. организует в Москве специализированные обувные выставки, целью которой является представление новых коллекций обуви различных производителей оптовым покупателям. Для этой цели заявитель арендует у ООО «Экоцентр «Сокольники» в выставочном центре павильоны.

Кроме того, заявитель является администратором домена www.euroshoes-moscow.com, на котором размещает информацию об участниках выставки. На сайте и в специализированных журналах с 2008 года заявителем используется обозначение, в том виде в каком оно подано на регистрацию.

Решение Роспатента от 22.08.2011 о государственной регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ «организация выставок» было вынесено с учетом представленных заявителем материалов.

Вместе с тем, коллегия Палаты по патентным спорам при анализе услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, установила, что услуга, «организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях» является однородной услуге «организация выставок» и имеет непосредственное отношение к области деятельности заявителя, поскольку, ярмарка - ежегодно повторяющаяся распродажа товаров, иногда с ограничениями на определённый сезон, товар (например: вино, мёд, овощи и фрукты) или тематику (например, православные ярмарки). С развитием рынка ярмарки из центров оптовой торговли превратились в выставки образцов. В настоящее время многие ярмарки проводятся в рамках тех или иных выставочных мероприятий.

С учетом вышеизложенного, коллегия палаты по патентным спорам полагает, что заявленное обозначение признано обладающим различительной способностью в отношении услуг 35 класса МКТУ «организация выставок; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях».

Коллегия также отмечает, что в заявленном обозначении доминирующим элементом является словесное обозначение «EURO SHOES» в силу своего пространственного и смыслового значения. Словесный элемент «premiere collection», выполненный гораздо более мелким шрифтом и композиционно не связанный от словесного элемента «EURO SHOES», не обладает различительной способностью и нуждается в свободном использовании различными хозяйственными субъектами при презентации новых коллекций товаров.

Предоставление на него исключительного права одному субъекту нарушит права иных участников торгового оборота.

В связи с этим словесному элементу «premiere collection» не может быть предоставлена правовая охрана на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 23.09.2011, изменить решение Роспатента от 22.08.2011, зарегистрировать товарный знак по заявке №2010740368.