

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 24.03.2011. Данное возражение подано компанией «Сосьете дез Отель Меридиен», Франция (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации знака обслуживания «ИССЛЕДОВАТЬ» по заявке №2010711533/50, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению «ИССЛЕДОВАТЬ» по заявке №2010711533/50 с приоритетом от 09.04.2010 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ИССЛЕДОВАТЬ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита и являющееся фантазийным для заявленных услуг.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 21.01.2011 было вынесено решение об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке №2010711533/50 для всех заявленных услуг 44 классов МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение в силу своего смыслового значения может быть воспринято как указание на назначение заявленных услуг.

В Палату по патентным спорам 24.03.2011 поступило возражение на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010711533/50, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «ИССЛЕДОВАТЬ» фантазийно для заявленных услуг, поскольку у потребителя не возникает прямой связи между обозначением и заявленными услугами, то есть необходимо домысливание и рассуждение;

- домысливание возникает и в результате того, что словесный элемент «ИССЛЕДОВАТЬ» - глагол русского языка. Случаи использования данной лексической единицы в качестве товарного знака крайне редки, и это также придает фантазийность, поскольку глаголы не вошли во всеобщее употребление в качестве товарных знаков;

- выбор глагола в качестве знака обслуживания является оригинальной идеей, поскольку он легко запоминается и привлечет внимание потребителя;

- 9 редакция МКТУ четко разграничивает услуги, связанные с научной и теоретической деятельностью (42 класс), и услуги, связанные с практической деятельностью профессиональных лиц или учреждений (44 класс). Поэтому обозначение «ИССЛЕДОВАТЬ» может быть признано описательным только для услуг 42 класса МКТУ и является фантазийным для услуг 44 класса МКТУ;

- экспертиза обосновывает свою позицию только в отношении медицинских и ветеринарных услуг, отказ в регистрации обозначения для всех заявленных услуг нельзя признать в полной мере обоснованным.

В подтверждение изложенных доводов заявителем была представлена распечатка информации с сайта ФИПС на 1 л. [1].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 04.05.2011, заявителем было представлено ходатайство о корректировке перечня заявленных услуг 44 класса МКТУ путем его ограничения до «услуг в области гигиены и косметики для людей, в частности услуги дневных спа».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение об отказе в государственной регистрации товарного знака и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2010711533/50 в отношении услуг 44 класса МКТУ: «услуги в области гигиены и косметики для людей, в частности услуги дневных спа».

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

Правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения по заявке №2010711533/50 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их назначение. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения. Положения пункта 1 статьи 1486 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с п.(2.3.2.3) Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на назначение.

Положения, предусмотренные данным пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования. 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 на регистрацию в качестве знака обслуживания обозначение по заявке №2010711533/50 представляет собой словесный элемент «ИССЛЕДОВАТЬ», выполненный заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Регистрация заявленного обозначения в качестве знака обслуживания испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно словарно-справочным источникам информации обозначение «ИССЛЕДОВАТЬ» означает «1. Подвергнуть (подвергать) научному изучению. 2.

Внимательно, с тщательностью осмотреть (осматривать) для выяснения, изучения чего-нибудь» (см. Толковый словарь русского языка: В 4 т./ Под ред. Д. Н. Ушакова. — М.: Гос. ин-т "Сов. энцикл."; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1935-1940).

Исходя из семантики глагола «исследовать» можно сделать вывод о том, что для «услуги в области гигиены и косметики для людей, в частности услуги дневных спа» 44 класса МКТУ оно не носит характер указания на назначение этих услуг, поскольку услуги спа, связанные с оздоровлением, релаксацией, уходом за телом, кожей, ногтями, волосами с применением специальных водных процедур, не предполагают научного рассмотрения, внимательного ознакомления или обследования.

Скорее, заявленный глагол может вводить потребителя в заблуждение относительно действий, которые осуществляются спа салонами.

В силу указанного отсутствуют основания для вывода об описательном характере обозначения «ИССЛЕДОВАТЬ» для заявленных услуг 44 класса МКТУ.

Вместе с тем, коллегия Палаты по патентным спорам на основании пункта 4.8 Правил ППС на заседании, состоявшемся 05.05.2011, выдвинула дополнительное основание для отказа в регистрации заявленного обозначения, предусмотренное пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, согласно которому не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью. Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Действительно, использование глагольных форм и, в частности, глагола «исследовать» необычно для товарных знаков. Вместе с тем, производные от слова «исследовать» (исследовательский, исследования, исследователь и т.п.), которые являются сходными с ним до степени смешения, довольно часто встречаются в товарных знаках и сами по себе не обладают различительной способностью, то есть без присутствия какого-либо дополнительного слова, связанного с ними грамматически и придающие им какую-либо оригинальную смысловую окраску, указанные слова, в том числе, слово «исследовать», являются неохраноспособными. Опровержения мнения о том, что обозначение «исследовать» не обладает различительной способностью, заявителем представлено не было.

Кроме того, заявителем не представлено доказательств приобретения заявленным обозначением дополнительной различительной способности, позволяющей коллегии Палаты по патентным спорам установить ассоциирование потребителями услуги, осуществляемой под обозначением «ИССЛЕДОВАТЬ», с заявителем.

В Палату по патентным спорам 06.05.2011 поступило особое мнение. Часть доводов была проанализована выше по тексту заключения и не требует дополнительного анализа. Иные доводы сводятся к следующему:

- в пункте 1 статьи 1483 Кодекса указано, что не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, перечисленных в подпунктах 1-4 указанного пункта. Ведущие патентоведы и патентные поверенные РФ считают, что союз «или» в указанной статье употреблен ошибочно и должен быть понимаем как союз «и». Тем более, одно из значений союза «или» является соединение разных названий одного и того же понятия, для пояснения, в значении иными словами, то есть;

- даже если допустить, что отсутствие различительной способности является самостоятельным основанием для отказа, то пункт 2.3 Правил закрепляет перечень критериев, при анализе которых устанавливается обладает ли обозначение различительной способностью. В указанный перечень не входит озвученное коллегией в устной форме основание для отказа;

- коллегия Палаты по патентным спорам, при выдвижения дополнительного основания для отказа в регистрации заявленного обозначения, не привела ни одного юридического критерия в защиту своего довода. Коллегия обосновала свою позицию относительно отсутствия различительной способности лишь тем, что оно представляет собой обозначение, которое может быть применимо к чему угодно, и поэтому оно не способно индивидуализировать конкретные услуги. Вывод коллегии субъективен и не основан на нормах законодательства;

- практикой Роспатента подтверждается регистрация глагольных товарных знаков (например товарный знак «МЕЧТАТЬ» по свидетельству №189550, товарный знак «ИГРАТЬ» по свидетельству №277621, товарный знак «ИСКАТЬ И ПРИВНОСИТЬ» по свидетельству №409758 и др.).

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

- выдержки из Толкового словаря русского языка под ред. С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой на 3 л. [2];
- примеры регистраций товарных знаков на 12 л. [3].

В отношении указанных доводов необходимо отметить следующее.

Пункт 1 статьи 1483 Кодекса разграничивает обозначения, которые не обладают различительной способностью, и обозначения, которые состоят из элементов, перечисленных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Довод заявителя о том, что союз «или» в пункте 1 статьи 1483 Кодекса употреблен ошибочно или употребляется в значении союза «и», является субъективным мнением заявителя, не основанным на нормах действующего законодательства.

В пункте 2.3.1 Правил перечислен ряд обозначений, относящихся к обозначениям, не обладающим различительной способностью. Однако, указанный перечень не носит исчерпывающего характера. Ввиду изложенного, коллегия, при выдвижении дополнительного основания для отказа в регистрации заявленного обозначения, мотивированного его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, конкретизировала в устной форме выдвинутое основание для отказа.

Довод заявителя о наличии иных регистраций, содержащих глагольные формы, не может быть признан убедительным, поскольку коллегия не аргументировала основание для отказа грамматической формой заявленного обозначения. Кроме того, следует отметить, что делопроизводство ведется отдельно по каждой заявке с учетом обстоятельств каждого конкретного дела.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 24.03.2011, изменить решение Роспатента от 21.01.2011, отказать в регистрации товарного знака по заявке №2010711533/50 с учетом дополнительных оснований.