

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 25.04.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.01.2013 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012706315/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Биспоук Трэвел Ателье», Москва (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012706315/50 с приоритетом от 05.03.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 12, 16 и услуг 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено изобразительное обозначение, представляющее собой окружность с широким контуром черного цвета, в нижней части которого имеется разрыв, образующий выступ на окружности.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 31.01.2013 о государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении заявленных товаров 09, 12, 16 и услуг 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ. Однако, услуги 45 класса МКТУ «персональные услуги, оказываемые другим для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц; персональные услуги, оказываемые другим для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц, в том числе индивидуальный подбор подарков, вина; планирование и организация свадебных церемоний» были отредактированы следующим образом: «персональные услуги, оказываемые другим для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц, а именно индивидуальный подбор подарков, вина; планирование и организация свадебных церемоний», в соответствии пунктом 3 статьи 1492 Кодекса.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 31.01.2013, доводы которого сводятся к следующему:

- при подаче заявленного обозначения на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания), перечень услуг 45 класса МКТУ был сформулирован следующим образом: «персональные услуги, оказываемые другим для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц; персональные услуги, оказываемые другим для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц, в том числе индивидуальный подбор подарков, вина; планирование и организация свадебных церемоний»;

- перечень услуг 45 класса МКТУ, без согласования с заявителем и без направления соответствующего запроса, на который мог быть дан мотивированный ответ, был сокращен и переформулирован следующим образом «персональные услуги, оказываемые другим для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц, а именно индивидуальный подбор подарков, вина; планирование и организация свадебных церемоний», что является недопустимым и незаконным;

- формулировки «персональные и социальные услуги, оказываемые другими для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц» и «персональные услуги, оказываемые другим для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц, в том числе индивидуальный подбор подарков, вина» не являются дублирующими, поскольку одна из них является более общей, а вторая уже является уточненной и используется в качестве родового термина по отношению к ряду видовых терминов;

- сокращением возможного объема правовой охраны, на который рассчитывал заявитель при подаче заявки, заявитель считает также корректировку термина «персональные услуги, оказываемые другим для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц, в том числе индивидуальный подбор подарков, вина» путем изменения уточняющего словосочетания «в том числе» на словосочетание «а именно».

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012706315/50 в отношении всех заявленных товаров 09, 12, 16 и услуг 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ, без изменений.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (05.03.2012) приоритета заявки №2012706315/50 на регистрацию товарного знака 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).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1500 Кодекса Решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в принятии заявки на товарный знак к рассмотрению, о государственной регистрации товарного знака, об отказе в государственной регистрации товарного знака и о признании заявки на товарный знак отозванной могут быть оспорены заявителем путем подачи возражения в палату по патентным спорам в течение трех месяцев со дня получения соответствующего решения или запрошенных у указанного федерального органа исполнительной власти копий противопоставленных заявке материалов при условии, что заявитель запросил копии этих материалов в течение месяца со дня получения им соответствующего решения.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 1492 Кодекса заявка на товарный знак должна содержать перечень товаров, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и которые сгруппированы по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

В качестве товарного знака заявлено изобразительное обозначение, представляющее собой окружность с широким контуром черного цвета, в нижней части которого имеется разрыв, образующий выступ на окружности. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09, 12, 16 и услуг 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал следующее.

При подаче заявки № 2012706315 перечень услуг 45 класса МКТУ был сформулирован следующим образом: «персональные услуги, оказываемые другим для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц; персональные услуги, оказываемые другим для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц, в том числе индивидуальный подбор подарков, вина; планирование и организация свадебных церемоний».

Заявителю было направлено уведомление от 05.02.2013 о соответствии представленного перечня товаров и услуг требованиям законодательства, при этом в полученном уведомлении содержалась следующая формулировка услуг 45 класса МКТУ: «персональные услуги, оказываемые другим для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц, а именно: индивидуальный подбор подарков, вина; планирование и организация свадебных церемоний».

Вместе с тем, формулировки «персональные и социальные услуги, оказываемые другими для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц» и «персональные услуги, оказываемые другим для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц, в том числе индивидуальный подбор подарков, вина» не являются дублирующими, поскольку одна из них является более общей, а вторая уже является уточненной и используется в качестве родового термина по отношению к ряду видовых терминов.

Следует отметить, что формулировка услуги 45 класса МКТУ «персональные услуги, оказываемые другим для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц; персональные услуги, оказываемые другим для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц, в том числе индивидуальный подбор подарков, вина; планирование и организация свадебных церемоний» не противоречит требованиям по применению Международной классификации товаров и услуг (десятая редакция).

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

Удовлетворить возражение от 25.04.2013, изменить решение Роспатента от 31.01.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012706315/50.