

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 30.05.2008, поданное ООО «Омсквинпром», Россия (далее - заявитель) на решение Роспатента от 26.02.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006736205/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2006736205/50 с приоритетом от 13.12.2006 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «СПЕЦЗАКАЗ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Решением Роспатента от 26.02.2008 заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки, ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение «СПЕЦЗАКАЗ» не обладает различительной способностью в силу широкого использования данного обозначения различными производителями в любых сферах деятельности, а также оно указывает на свойства и назначение товаров.

В возражении от 30.05.2008, поданном в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявленное обозначение «Спецзаказ» никогда и никем не применялось и не применяется в отношении напитков таких, как пиво, минеральная вода, водка и др.;
- слово «Спецзаказ» не является общепринятым термином или символом, используемым в производстве напитков, не является родовым или видовым наименованием товара, не отражает каких-либо характеристик продукции;
- слово «спецзаказ» означает то же, что и словосочетание «Специальный заказ»;
- экспертиза в своем заключении раскрывает значение слова «заказ» как «заказанный предмет, предметы», заявитель не может согласиться с таким толкованием смыслового значения этого слова, поскольку во всех словарных и энциклопедических изданиях, в том числе и в словаре Ожегова, слово «заказ» трактуется как «поручение изготовить, исполнить, доставить что-либо», «поручение» - дело, порученное кому-либо, задание»;
- таким образом, смысловое значение слова «спецзаказ» - это специальное поручение, специальное дело, порученное кому-либо, из чего следует, что заявленное обозначение не несет какой-либо информации описательного характера в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ;
- поскольку товар, изготовленный по спецзаказу, не предназначен для третьих лиц и свободной торговли, то потребитель будет воспринимать слово «спецзаказ» только в переносном смысле через ассоциации и домысливание, что свидетельствует о том, что заявленное обозначение обладает различительной способностью и индивидуализирует товар.

Указанные доводы, по мнению заявителя, позволяют сделать вывод о неправомерности решения Роспатента.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (13.12.2006) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, введенный в действие с 17.10.92, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее — Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойство, назначение.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры (пункт 2.3.1 Правил).

К обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящих хвалебный характер) (подпункт (2.3.2.3) пункта 2.3 Правил).

Заявленное обозначение представляет собой сложное слово «Спецзаказ», состоящее из общепринятого сокращения «спец-»(специальный) и слова «заказ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Согласно толковому словарю русского языка С.И. Ожегова «заказ»: 1. от глагола заказать — поручить кому-нибудь изготовить, сделать что-нибудь, 2. заказанный предмет. Другими словами, «спецзаказ» - это специальное поручение кому-либо изготовить какой-то предмет, сделать что-нибудь в соответствии с требованиями, просьбой.

Указанное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку не позволяет индивидуализировать товары и услуги в силу того, что спецзаказы используются во многих сферах деятельности человека, начиная от спецзаказов на изготовление одежды, подарков к разным праздникам и памятным датам и заканчивая, спецзаказом, например, на изготовление стабилизатора напряжения с определенными параметрами (в частности, для объектов с повышенной опасностью), что подтверждается сведениями из сети Интернет. С учетом того, что обозначение «спецзаказ» однозначно воспринимается как что-то сделанное по специальному заказу вне зависимости от того, к чему этот заказ относится, можно сделать вывод о том, что указанное обозначение не может выполнять функцию товарного знака. Таким образом, мнение заявителя о восприятии потребителем слова «спецзаказ» только в переносном смысле через ассоциации и домысливание не является обоснованным. Вместе с тем, различительная способность может быть приобретена обозначением в результате его использования. Однако возражение не содержит материалов, подтверждающих, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как товарный знак заявителя.

Коллегия Палаты по патентным спорам не может согласиться с утверждением заявителя о том, что обозначение «СПЕЦЗАКАЗ» никогда и никем не применялось и не применяется в отношении напитков, поскольку по сведениям, указанным на ряде сайтов сети Интернет, еще в 2006 году специально к саммиту большой восьмерки в Санкт-Петербурге была выпущена водка «Спецзаказ. G8», давшая начало линейке водок «Спецзаказ», что свидетельствует об использовании заявленного обозначения и другими производителями алкогольных напитков.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

отказать в удовлетворении возражения от 30.05.2008 и оставить в силе решение Роспатента от 26.02. 2008.