

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 22.08.2013 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011732989, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011732989 с приоритетом от 06.10.2011 заявлено на регистрацию на имя Общества с ограниченной ответственностью «Вестком», г.Новосибирск (далее - заявитель) в отношении услуг 35, 37, 39 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «НОВОСИБИРСКОБЛГАЗ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 21.06.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011732989 в отношении всех заявленных услуг.

Заключение по результатам экспертизы обосновано тем, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое ООО «Новосибирскоблгаз» для индивидуализации в гражданском обороте услуг, однородных заявленным, в связи с чем регистрация заявленного обозначения способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги и, следовательно, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель выразил несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности в возражении от 22.08.2013, доводы которого сводятся к следующему:

- единственным основанием для отказа в государственной регистрации было указание на иное лицо, оказывающее однородные заявленным услуги, в связи с чем заявитель внес изменения в наименование заявителя;

- в Едином государственном реестре юридических лиц, Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирскоблгаз» (новый заявитель) является единственным.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 06.10.2011 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

В подтверждение своих доводов заявитель представил информацию с сайта www.nalog.ru о регистрации на территории России юридических лиц.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам выдвинула дополнительные основания для отказа в государственной регистрации, не учтенные при принятии решения Роспатента, а именно: заявленное обозначение не обладает различительной способностью и является неохраноспособным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как состоит из неохраняемых элементов. Заявитель был ознакомлен с дополнительными основаниями, выдвинутыми коллегией палаты по патентным спорам, однако, на следующее заседание коллегии, состоявшемся 24.12.2013 не явился и доводов в защиту не представил.

С учетом даты подачи (06.10.2011) заявки №2011732989 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Гражданский кодекс Российской Федерации 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 регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

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

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

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности:

- обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;

- общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания 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;

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение «Новосибирскоблгаз» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Что касается несоответствия заявленного обозначения указанного экспертизой требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, а именно было выявлено иное лицо, оказывающее однородные заявленным услуги, то заявителем оно было устранено путем внесения изменений в наименование заявителя.

Вместе с тем, анализ заявленного обозначения показал, что оно состоит из неохраняемых элементов, а именно: «Новосибирск» - географическое наименование (Новосиби́рск — третий по численности населения и двенадцатый по занимаемой площади город в России, имеет статус городского округа. Административный центр Сибирского федерального округа. См. <http://ru.wikipedia.org>), «обл» - сокращение от слова «областной» (См. <http://sokr.ru>), «газ» - указывает на отрасль производства товаров и сопровождения услуг. Услуги 35, 37, 39 и 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, имеют непосредственное отношение к отрасли газа, и, следовательно, заявленное обозначение указывает на назначение услуг.

Таким образом, как установлено выше, заявленное обозначение состоит только из неохраняемых элементов, и, следовательно, не обладает различительной способностью и не может выполнять основную функцию товарного знака по индивидуализации услуг заявителя.

Норма, указанная в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, позволяет включить данные элементы как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, однако, в рассматриваемом случае обозначение полностью состоит из неохраняемых элементов. Что касается, предусмотренных этим же пунктом статьи 1483 Кодекса положений, которые касаются приобретения обозначением различительной способности в результате их длительного использования, то таких документов заявителем представлено не было.

Резюмируя вышеизложенное, вывод Палаты по патентным спорам о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 22.08.2013, отменить решение Роспатента от 21.06.2013 и отказать по дополнительным основаниям.