

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 27.01.2017, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014727783, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Триметр», г. Москва (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Заявка № 2014727783 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения

GRC

« _____ » была подана 18.08.2014 на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ и услуг 35, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 25.05.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса обосновывается тем, что заявленное обозначение представляет собой сочетание букв «GRC», не имеющих семантического значения и характерного

графического исполнения, не обладающих различительной способностью и являющихся неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.01.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, мотивируя его следующим:

- заявленное на регистрацию обозначение приобрело различительную способность до момента подачи заявки на регистрацию товарного знака, о чем свидетельствует длительное использование указанного обозначения, договоры о предоставлении права использования продукции, маркированной данным обозначением, затраты на рекламу, затраты на разработку сайта, содержащего данное обозначение, затраты на продвижение сайта, содержащего данное обозначение, а так же благодарственные письма клиентов, использующих продукцию, маркированную заявленным обозначением;

- 02.11.2010 между заявителем и Закрытым акционерным обществом «Лексанта» был заключен лицензионный договор о предоставлении права использования Программного комплекса мониторинга и управления безопасностью предприятия GRC», 28.08.2014 между заявителем и ООО «ОФТ Компьютере» был заключен лицензионный договор о предоставлении права использования Программного комплекса «Центр мониторинга и управления безопасностью предприятия GRC»; 29.12.2015 между заявителем и ООО «МАГИСТРАЛЬ ТЕЛЕКОМ» был заключен лицензионный договор о предоставлении права использования программного комплекса мониторинга и управления безопасностью предприятия «GRC»; 15.02.2016 между заявителем и ООО «ОФТ Компьютере» был заключен лицензионный договор о предоставлении права использования Программного комплекса «Центр мониторинга и управления безопасностью предприятия GRC»;

- в качестве подтверждения приобретения обозначением различительной способности приведены затраты на рекламу и разработку сайта, с помощью которого осуществляется продвижение продукции, маркированной заявленным обозначением;

- общие расходы на рекламу и продвижение продукта, маркированного обозначением «GRC», составили более полутора миллиона рублей, что

свидетельствует о глобальной работе с заявленным на регистрацию обозначением, целью которой является приобретение обозначением «GRC» известности широкому кругу лиц, являющемуся потребителем заявленных товаров и услуг;

- программный продукт, маркированный обозначением «GRC», длительное время используется многочисленным количеством клиентов компании ООО «Триметр», находящихся в различных регионах Российской Федерации;

- заявитель активно использует обозначение на своем интернет сайте. Информация, размещенная в сети Интернет, является общедоступной для неограниченного круга лиц и не ограничена территориальным признаком. Заявитель для продвижения интернет сайта и тем самым для дальнейшего распространения информации об обозначении «GRC» заключил договор на проведение работ по разработке сайта с ООО «БОНУС», договор на проведение работ по разработке сайта и договор на проведение работ по продвижению сайта с ИП Петелиным И.В;

- программа для ЭВМ под названием «GRC» зарегистрирована в реестре программ для ЭВМ Российской Федерации Минкомсвязи России. Информация о программе находится в открытом доступе на сайте Минкомсвязи России по адресу [https://reestr.minswaz.ru/reestr/.](https://reestr.minswaz.ru/reestr/), адрес программы [https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75084/;](https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/75084/)

- практика регистрации товарных знаков насчитывает большое количество зарегистрированных обозначений, состоящих из нескольких букв как латинского так и русского алфавитов, выполненных стандартным шрифтом, например следующие регистрации: «ASP» № 360338, «GIP» № 242856, «GAP» №178562, «GAP» №265769, «GAP» №143052, «ЯГБ» № 426342, «РГБ» № 370338, «КГБ» №576837, «ГБА» №368258, «JSP» №293963, «GSP» №95522, «GSPIN» № 432219 и многие другие.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу, об отмене решения Роспатента от 25.05.2016 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- копия договора №ТР-0111 от 29.11.2010; (1)
- копия договора № ТР-0152 от 20.01.2015; (2)
- копия договора № 2014//10/2 от 02.10.2014; (3)

- копия договора № ТР-1002 от 02.11.2010; (4)
- копия договора № ТР-1608 от 15.02.2016; (5)
- копия договора № ТР-1531 от 29.12.2015; (6)
- копия договора № ТР-0142 от 25.08.2014; (7)
- распечатка сайта <http://grc.trimetr.ru/>; (8)
- распечатка сайта Минкомсвязи России со сведениями о программе «GRC»;

(9)

- копии счетов, платежных поручений, накладных; (10)
- письмо АО «Лаборатория Касперского»; (11)
- письмо ООО «Чек Пойнт Софтвэр Технолоджиз (Раша)»; (12)
- письмо ООО «ВИСКО-МСК»; (13)
- письмо АО «Газпром-Медиа Холдинг»; (14)
- письмо ООО «Пластиком»; (15)
- письмо ООО «ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ»; (16)
- письмо ООО «Синезис»; (17)
- письмо ООО «РХКонсалтинг»; (18)
- письмо ООО «Передовые светодиодные технологии»; (19)
- письмо ООО «ОБЕРОН»; (20)
- письмо АО Банк«Национальный стандарт»; (21)
- письмо ПАО «Группа Компаний ПИК»; (22)
- письмо ООО «ВолгаБлоб»; (23)
- письмо ЗАО «Андэк»; (24)
- письмо ООО «Ай Кью Туле»; (25)
- письмо ООО «НЕТКОМ»; (26)
- письмо ЗАО «КомпьюТел»; (27)
- письмо ЗАО «СвязьЭлектроМонтаж»; (28)
- письмо ООО «ТК «Мираторг»; (29)
- письмо Веб-студия «ВебФронт»; (30)
- письмо Арктический инновационный центр - многоотраслевой научно-инновационный образовательный комплекс Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова; (31)
- письмо ООО «Лаборатория образовательных проектов»; (32)

- письмо ООО «Торговый дом «УНКОМТЕХ»; (33)
- письмо ООО «Некст Ту Ю»; (34)
- письмо ООО «МАГИСТРАЛЬ ТЕЛЕКОМ»; (35)
- письмо Акционерный Банк «Девон-Кредит»; (36)
- письмо ООО «ОфисТехникс»; (37)
- письмо ООО «ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»; (38)
- письмо ООО «ЛЕ-Интеграция»; (39)
- письмо ООО «Элефус»; (40)
- письмо ООО «Химсервис»; (41)
- письмо ООО «СЫЗРАНСКИЙ ЗАВОД ПИЩЕВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ»; (42)
- письмо ООО «ИНТЕР-УФА»; (43)
- письмо ООО «ЭНИТ»; (44)
- письмо ООО «Интеллиджент Секьюрити»; (45)
- письмо ООО «ГРАНИТ»; (46)
- письмо ЗАО «Лексанта»; (47)
- письмо ЗАО НИЛ «ИНФОРМЗАЩИТА». (48)

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (18.08.2014) подачи заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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.

В соответствии с пунктом 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.

Положения, в частности, предусмотренные в подпункте (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров. 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. (пункт 2.3.2.3 Правил).

Заявленное обозначение представляет собой сочетание букв «GRC», выполненных стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита.

По определению «Слово – одна из основных единиц языка, служащая для именования предметов, лиц, процессов, свойств. В языкознании слово рассматривается с точки зрения звукового состава, значения, морфологического строения, словообразовательного характера, участия в той или иной парадигме, принадлежности к какой-либо части речи, роли в предложении, стилистической функции, происхождения» (см. «БЭС», гл. редактор А.М. Прохоров, изд.2-е, научн. издательство «Большая Российская энциклопедия», 1998г, стр.1111). Заявленное обозначение не отвечает ни одному из перечисленных признаков слова, что не позволяет отнести его к обладающим словесным характером.

Поскольку заявленное обозначение состоит исключительно из согласных, которые не воспринимаются как слово естественного языка, не имеет лексического значения, кроме того не имеет оригинального запоминающегося характерного графического исполнения и лишено каких-либо декоративных элементов, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как не обладающее различительной способностью.

Законодательством предусмотрена возможность регистрации подобных обозначений в качестве товарных знаков при условии, если заявитель представит материалы, доказывающие приобретение обозначением различительной способности в результате его использования до даты приоритета.

Заявителем представлены документы (1 - договора №ТР-0111 от 29.11.2010; 4 - договора № ТР-1002 от 02.11.2010; 40-43 – письма от ООО «Элефус»; ООО «Химсервис»; ООО «СЫЗРАНСКИЙ ЗАВОД ПИЩЕВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ»; ООО «ИНТЕР-УФА»; 10 (счет фактура №102 от 17.11.2010)), дата которых ранее даты приоритета заявленного обозначения, но которые не свидетельствуют о приобретении заявленным обозначением различительной способности, поскольку не доказывают длительность, интенсивность и широкую географию использования заявителем заявленного обозначения.

Заявителем представлены документы (2-3, 5-39, 41-48), которые не могут учитываться коллегией как свидетельствующие о приобретении различительной способности заявленным обозначением, поскольку дата публикации данных документов либо не установлена, либо позже даты приоритета заявленного обозначения.

Резюмируя изложенное, коллегия пришла к выводу об отсутствии различительной способности заявленного обозначения. Из представленных заявителем документов не усматривается, что заявленное обозначение приобрело достаточную различительную способность и способно индивидуализировать товары и услуги заявителя.

Таким образом, довод заявителя о приобретении обозначением различительной способности не доказан материалами возражения.

В связи с чем, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения в отношении заявленных товаров и услуг требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для отмены решения Роспатента от 25.05.2016.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.01.2017, и оставить в силе решение Роспатента от 25.05.2016.