

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения возражения**

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 14.08.2012, поданное ООО "ПромСтройАудит Консалт", Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010721241, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя была подана заявка №2010721241 с приоритетом от 01.07.2010 в отношении услуг 35, 36, 37, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение «ПРОМСТРОЙАУДИТ» представляет собой искусственное слово, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 12.12.2011 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010721241. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных услуг на основании пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано следующим.

Заявленное обозначение состоит из общепринятых сокращений: «пром» - промышленное, «строй» - строительство, «аудит» - проверка, ревизия бухгалтерских книг, документов и отчетности (см. Тематический словарь сокращений

современного русского языка С.В.Фадеева, М. «РУССО», 1998; «Англо-русский словарь», В.К.Мюллер, М. «Русский язык», 1990). Таким образом, для части заявленных услуг данное обозначение указывает на их вид и/или назначение, а для другой части заявленных услуг, не связанных с промышленным строительством и аудитом, способно ввести потребителя в заблуждение относительно их вида и/или назначения.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 14.08.2012, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, аргументируя его тем, что в результате длительного и интенсивного использования заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении заявленных услуг 35, 36, 37, 41 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.12.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010721241 для всех заявленных услуг.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие документы:

- копии Договоров о проведении аудиторской проверки и приложения к ним: платежные поручения, Акты за 2008г. - [1];
- буклет - [2];
- календари 2009-2012 гг. - [3];
- блокнот - [4];
- справочник СОЮЗПЕТРОСТРОЙ, 2012г. - [5];
- страница из журнала - [6];
- копия страницы книги «Заработная плата и смежное дело в строительстве» - [7];
- распечатки из сети Интернет - [8];
- копии отзывов компаний - [9].

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необоснованными ввиду нижеследующего.

С учетом даты (01.07.2010) поступления заявки №2010721241 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим 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; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Положениями пункта 2.3 Правил установлено, что к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности и интенсивности его использования и так далее.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности предоставляются заявителем.

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) 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 товара либо его изготовителя.

Согласно подпункту 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Обозначение по заявке №2010721241 представляет собой словесное обозначение «ПРОМСТРОЙАУДИТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35-37, 41 классов МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное словесное обозначение «ПРОМСТРОЙАУДИТ» состоит из элементов, которые, согласно словарно-справочным источникам, имеют следующие значения:

- пром – часть сложных слов, вносящая значения промышленный (промбанк, промпредприятие, промтовары и т.п.);
- строй – часть сложных слов, вносящая значение строительный, стройматериалы (стройтрест, гидрострой, метрострой и т.п.);
- аудит – независимая экспертиза финансовой деятельности компании, фирмы, проводимая профессионалами (аудиторами) путем проверки соблюдения установленного порядка ведения бухгалтерского учета, соответствия хозяйственных и финансовых операций законодательству, полноты и верности отражения показателей деятельности предприятий в финансовой отчетности (см. электронные словари и энциклопедии на сайте <http://www.edudic.ru/>).

Исходя из семантики обозначений, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу, что заявленное обозначение «ПРОМСТРОЙАУДИТ» в отношении части заявленных услуг (связанных с проведением аудиторской проверки) относится к обозначению, характеризующему услуги, а в отношении другой части заявленных услуг, не отвечающих данному определению, способно ввести потребителя в заблуждение относительно их вида и назначения.

Что касается представленных материалов [1-9], которые, по мнению заявителя, подтверждают наличие приобретенной различительной способности у заявленного обозначения, то следует отметить следующее.

Согласно договорам и приложениям к ним [1] ООО «ПромСтройАудит Консалт» (заявитель) оказывает услуги по проведению аудиторской проверки. Вместе с тем указанные договоры [1] не свидетельствуют о том, что услуги оказывались под заявленным обозначением.

Представленные материалы: справочник [5], буклет [2], блокнот [4], страницы из журнала [6] и книги [7] не содержат указаний на заявителя, кроме того, материалы [2,4,6,7] не могут быть соотнесены с конкретной датой, материалы [5] датированы более поздним числом, чем дата (01.07.2010) подачи заявки.

Согласно сведениям сети Интернет [8], а также представленным отзывам [9], услуги по проведению аудита оказывались другими компаниями ООО «ПромСтройАудит» и ООО «ПромСтройАудит Финанс».

Таким образом, представленные материалы не содержат документов, свидетельствующих о длительности и интенсивности использования заявленного обозначения до даты (01.07.2010) подачи заявки №2010721241 заявителем ООО «ПромСтройАудит Консалт», которые могли бы подтвердить то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность.

Учитывая вышеизложенное, заявленное обозначение «ПРОМСТРОЙАУДИТ» является характеристикой услуг. Его значение в целом определяется из значений, составляющих его частей и слов, и определяется как аудиторская проверка в области промышленного строительства.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35-37, 41 классов МКТУ, поскольку не соответствует требованиям пунктов 1, 3(1) статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 14.08.2012, оставить в силе решение Роспатента от 12.12.2011.**