

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 04.08.2015 (далее – Роспатент), поданное от имени Общества с ограниченной ответственностью «Торговая и исследовательская компания «Интероптика», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013722481, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013722481 с приоритетом от 03.07.2013 на имя заявителя подано словесное обозначение

*Вне времени!
Вне конкуренции!*

« _____ », выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ и услуг 35, 44 классов МКТУ.

Роспатентом 22.04.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров 09 класса МКТУ и услуг 35, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение в силу своего семантического значения, в целом не обладает различительной способностью, так как указывает на свойства (качество) заявленных товаров и услуг и носит хвалебный характер, в связи с чем является неохраняемым.

В заключении экспертизы также отмечено, что по сведениям сети Интернет, (см. <http://www.ostoptik.ru/GlassBrands/38Medicine/>, <http://www.univerbyt.ru/magazine/700/12929>) обозначение «Вне времени! Вне конкуренции!» используется иными производителями для характеристики выпускаемых товаров и оказываемых услуг, однородных заявленным. В связи с этим, заявленное обозначение не способно индивидуализировать изготовителя товаров или лица, оказывающего услуги, то есть не обладает различительной способностью.

В поступившем 04.08.2015 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не характеризует конкретные товары или услуги определенного вида и не вошло во всеобщее употребление, а является фантазийным обозначением;
- заявленное обозначение представляет собой слоган, все части которого находятся в неразрывной семантической связи;
- заявитель использует заявленное обозначение как коммерческое обозначение на баннерах и витринах собственных магазинов оптики с 1991 года;
- компания заявителя имеет широкую клиентскую сеть во многих городах и регионах России и осуществляет оптовую и розничную торговлю;
- слоган «Вне времени! Вне конкуренции!» хорошо знаком потребителю, что подтверждается представленными документами;
- что касается ссылок экспертизы на Интернет источники, то, исходя из представленной в них информации, ни одна компания не использует обозначение «Вне времени! Вне конкуренции!» в качестве средства индивидуализации товаров и услуг.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.04.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013722481 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ и услуг 35, 44 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие документы:

- результаты анкетирования среди клиентов [1];
- копию фотографии магазинов [2];
- копию договора на оказание услуги по размещению рекламы на радио №007/63 от 25.09.2013 [3];
- копию дистрибьюторского договора [4].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (03.07.2013) поступления заявки №2013722481 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса 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, 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.

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; 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.

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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение

*Вне времени!
Вне конкуренции!*

« », выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ и услуг 35, 44 классов МКТУ.

Обозначение «Вне времени! Вне конкуренции!» включает в свой состав лексические единицы русского языка, имеющие определенное смысловое значение: «вне» - предлог с род. Снаружи, за пределами. Вне дома. Вне круга. Вне общества; «время» (- мени) – продолжительность, длительность, измеряемая секундами, минутами, часами; «конкуренция» - соперничество между участниками экономических отношений за ограниченные ресурсы: сырье, рабочую силу, капитал,

рынки сбыта (см. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова «Толковый словарь русского языка», М.: «АЗЪ», 1993).

Образованное из этих слов словосочетание «Вне времени! Вне конкуренции!» воспринимается как образное экспрессивное выражение.

Кроме того, заявленное обозначение характеризуется незаконченностью высказывания, благодаря чему возможны различные домысливания, зависящие от литературно-культурного опыта человека, например, «отсутствие конкуренции на протяжении длительного времени», «отсутствие соперничества независимо от времени» или «предлагаемые товары и услуги высокого качества, в связи с чем у компании отсутствуют конкуренты» и т.п..

Таким образом, заявленное обозначение не может быть признано характеризующим товары 09 класса МКТУ и услуги 35, 44 классов МКТУ, поскольку прямо не указывает на какие-либо свойства товаров и услуг, и на их назначение.

Коллегия приняла во внимание, что компания заявителя является крупнейшей российской компанией и ведет свою хозяйственную деятельность с 1991 года (см. <http://www.interoptika.ru/about/>). Слоган «Вне времени! Вне конкуренции!» используется заявителем на витринах салонов магазинов, рекламируется на радио [2, 3]. Результаты анкетирования среди клиентов [1] подтверждают, что данный слоган хорошо знаком российскому потребителю длительное время и ассоциируется только с компанией заявителя.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса основано на сведениях сети Интернет, согласно которым обозначение «Вне времени! Вне конкуренции!» используется иными производителями для характеристики выпускаемых товаров и оказываемых услуг, однородных заявленным.

Анализ указанной информации (см. <http://www.ostoptik.ru/GlassBrands/38Medicine/>, <http://www.univerbyt.ru/magazine/700/12929>) показал, что действительно, на сайтах размещены статьи, касающиеся очков марки CHROME HEARTS и TIFFANY, в

тексте которых употребляются фразы: «вне моды, вне, времени, вне конкуренции» и «... вы получаете вещь вне времени и вне конкуренции».

Вместе с тем, на указанных экспертизой сайтах приведенные выше словосочетания используются в конкретном контексте, в связи с чем несут однозначную смысловую нагрузку. Кроме того, не представляется возможным установить, с какого времени используются данные фразы. Других сведений об использовании слогана «Вне времени! Вне конкуренции!» иными юридическими лицами для индивидуализации каких-либо товаров и услуг, не выявлено.

В этой связи коллегия не находит оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ и услуг 35, 44 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.08.2015, отменить решение Роспатента от 22.04.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013722481.