

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

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 23.08.2012, поданное ООО «Центр-СБК», Россия (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 403792, при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «УПРАВДОМ» по заявке № 2009708347 с приоритетом от 20.04.2009 зарегистрирован 16.03.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 403792 на имя ЗАО «АВС Фарбен», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 07-09, 11 и 21 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия – до 20.04.2019.

В поступившем 28.08.2012 в палату по патентным спорам возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 403792 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку слово «УПРАВДОМ» является общепринятым сокращением, термином, обозначающим определенный вид деятельности. В возражении указано, что «управдом» - лексическая единица, обозначающая определенную деятельность в жилищно-коммунальном хозяйстве: сокращенное в употреблении словосочетание «управляющий домом»; управляющий учреждением, обеспечивающим эксплуатацию жилых домов.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 403792 полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 403792, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, 12.11.2012 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- в возражении отсутствуют ссылки на специализированные терминологические словари конкретных областей науки и техники, специализированную литературу, технические условия, ГОСТы и т.д., в которых бы присутствовал такой термин, как «УПРАВДОМ»;

- лицом, подавшим возражение, не представлено каких-либо доказательств того, что слово «УПРАВДОМ» является устойчивой лексической единицей в какой-либо области науки и техники. В словарях, на которые даны ссылки в возражении, рассматриваемое слово приведено с пометкой «сокр.» и «разг.», что свидетельствует о том, что «УПРАВДОМ» является лишь разговорным сокращением от словосочетания «управляющий домом»;

- слово «УПРАВДОМ» может иметь отношения только к услугам 36 класса МКТУ (например, управление жилым фондом), отсутствующим в перечне оспариваемого товарного знака, в котором указаны только товары 07-09, 11 и 21 классов МКТУ. При этом даже в отношении этих услуг это слово нельзя рассматривать как термин, поскольку оно не содержится в специализированных жилищных, финансовых или юридических документах. Слово «УПРАВДОМ» отсутствует и в ГОСТе Р 51929-2002 «Услуги жилищно-коммунальные. Термины и определения»;

- охраноспособность обозначения «УПРАВДОМ» подтверждается наличием регистраций аналогичных обозначений: «УПРАВДОМ» (свидетельство № 266607), «УПРАВДОМЪ Сормовская домоуправляющая компания» (свидетельство № 452269), «УПРАВДОМ группа компаний» (свидетельство № 402105).

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- рекламный буклет [1];
- распечатки из сети Интернет [2];
- распечатки товарных знаков по свидетельствам №№ 266607, 452269, 402105 [3].

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 403792.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (20.04.2009) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами.

Согласно пункту 2.3.1.4 Правил к общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике. К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Оспариваемый товарный знак «УПРАВДОМ» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 07-09, 11 и 21 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ материалов возражения, общедоступных справочных изданий и толковых словарей русского языка показал, что слово «УПРАВДОМ» закреплено в

них в качестве общей лексической единицы русского языка и имеет значение – управляющий домом, домами.

Термин – это слово или словосочетание, призванное точно обозначить понятие и его соотношение с др. понятиями в пределах специальной сферы. Термины служат специализирующими, ограничительными обозначениями характерных для этой сферы предметов, явлений, их свойств и отношений. Они существуют лишь в рамках определенной терминологии. В отличие от слов общего языка, термины не связаны с контекстом. Основным источником, позволяющим отнести обозначение к общепринятому термину, являются терминологические словари и специализированная литература.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что слово «УПРАВДОМ» отсутствует в специальной словарно-справочной литературе в какой-либо области, в том числе в областях, к которым относятся товары 07-09, 11 и 21 классов МКТУ, указанные в перечне свидетельства № 403792.

Таким образом, оспариваемый товарный знак не может быть признан общепринятым условным обозначением, применяемым в науке и технике, или термином, характерным для какой либо конкретной области науки и техники.

Лицом, подавшим возражение, не представлены материалы, которые могли бы подтвердить несоответствие оспариваемого товарного знака по данному основанию требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В этой связи, коллегия палаты по патентным спорам считает соответствующий довод возражения декларативным и недоказанным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 23.08.2012, оставить в силе правовую охрану товарному знаку по свидетельству № 403792.