

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 02.11.2012, поданное ООО «МегаСтандарт», г. Юбилейный (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010741922, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2010741922 с приоритетом от 28.12.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее в свой состав овальную фигуру на плоскости, с симметрично вписанным по центру словесным обозначением, состоящим из двух расположенных друг под другом слов «ПРОДЮСЕР» и «ЦЕНТР», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы.

Роспатентом 16.06.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому правовая охрана заявленному обозначению не может быть предоставлена в отношении всех услуг по причине несоответствия его требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что доминирующее положение в обозначении занимают неохраемые

словесные элементы: «ПРОДЮСЕР» (от английского «producer») - специалист, который регулирует (или помогает регулировать) финансовые, административные, технологические или юридические аспекты деятельности, а также регулирует политику при выполнении какого-либо проекта (см. Интернет-словари, <http://ru.wikipedia.org/wiki>) и «ЦЕНТР», указывающий на видовое наименование предприятия.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 02.11.2012 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- неправомерны ссылки экспертизы на информацию из сети Интернет, поскольку указанный в оспариваемом решении информационный ресурс не имеет официального государственного статуса, позволяющего на его основе принимать административно-властные решения;

- российским законодательством не установлена должность (профессия, специальность) продюсера, данное слово является заимствованным, широко не используется в различных аспектах хозяйственной деятельности и неизвестно специалистам, обладающим специальными познаниями в науке, технике или ремесле в приведенном экспертизой значении, следовательно, обозначение «продюсер» является охраноспособным, также как, и словесное обозначение «КОЛЛЕКТОР» в аналогичном по форме комбинированном товарном знаке по свидетельству №450967;

- экспертиза ошибочно посчитала слова «producer» и «продюсер» одинаковыми, поскольку английское слово «producer» (в переводе означает 1) производитель, поставщик; 2) режиссер, постановщик; 3) амер. хозяин или директор театра; владелец киностудии; 4) тех. (газо) генератор; 5) генераторный, см. Англо-русский словарь, издание четырнадцатое, издательство «Советская энциклопедия», составитель проф. В.К. Мюллер, Москва, 1969) отличается по написанию и произношению от слова «продюсер»;

- решение Роспатента не содержит сведений о том, что слово «продюсер» является элементом, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров,

работ, услуг определенного вида и является общепринятым термином, таким образом, слово «продюсер» ошибочно признано экспертизой неохраняемым;

- словесный элемент «ЦЕНТР» может быть указан в составе заявленного обозначения в качестве неохраняемого элемента;

- решение Роспатента об отказе в государственной регистрации неправомерно принято без учета мнения заявителя, который не получал уведомление экспертизы от 21.11.2011, «якобы направленное в адрес заявителя»;

- в период экспертизы заявленного обозначения по заявке №2010741922 неправомерно была осуществлена регистрация товарного знака «Продюсерский центр Игоря Николаева» по заявке №2011703759, с более поздним приоритетом и сходным с обозначением «ПРОДЮСЕР ЦЕНТР»;

- ненадлежащая отправка корреспонденции заявителю, а также несоблюдение процедуры регистрации по товарному знаку «Продюсерский центр Игоря Николаева» является нарушением прав и законных интересов заявителя;

- экспертиза не приняла во внимание то, что заявленное обозначение является комбинированным, включает изобразительную часть, которая в совокупности со словесным элементом образует совершенно новое восприятие знака.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента по заявке №2010741922 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

В качестве дополнения к возражению заявителем были приложены следующие материалы:

- сведения о товарном знаке «Продюсерский центр Игоря Николаева Igor Nikolaev Production» по свидетельству №466092 (заявка №2011703759) [1];
- сведения о делопроизводстве по заявке №2011703759 [2];
- сведения о товарном знаке «УЕЗДНЫЙ КОЛЛЕКТОР» по заявке №450967, принадлежащем заявителю [3];
- справка ООО «МегаСтандарт» о том, что согласно реестрам входящей корреспонденции за 2011 и 2012 годы в адрес организации корреспонденция из ФИПС не поступала [4].

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (28.12.2010) поступления заявки №2010741922/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила.

Согласно положениям 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 неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

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

Заявленное комбинированное обозначение по заявке №2010741922 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде овала, на фоне которого расположены друг под другом словесные элементы «ПРОДЮСЕР» и «ЦЕНТР», выполненные заглавными буквами кириллицы стандартным шрифтом. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что словесные элементы «ПРОДЮСЕР» и «ЦЕНТР» являются неохранными элементами.

Так, согласно словарно-справочному источнику информации (см. Большую энциклопедию в шестидесяти двух томах, М.: «ТЕРРА», 2006, том 39, стр.242) «продюсер» (англ. produce – производжу, создаю) – в кинематографе и шоу-бизнесе человек, возглавляющий деловую часть проекта: от поиска инвестиций до организации проката фильма, концертного турне. Продюсер также организует рекламную кампанию, съемки видеоклипов, аудиозапись и продажу. В этой связи

словесный элемент «ПРОДЮСЕР» в отношении указанных в перечне заявки №2010741922 услуг 35, 41 классов МКТУ, относящихся к услугам в области бизнеса, рекламы, производства и проката аудио- и видеопродукции, не обладает различительной способностью, указывает на вид деятельности заявителя, вследствие чего является неохраняемым элементом.

В свою очередь словесный элемент «Центр», входящий в состав заявленного обозначения, является общепринятым наименованием организации (Центр - главенствующее, ведущее учреждение какой-нибудь отрасли, например, кардиологический центр, онкологический центр, центр подготовки космонавтов и пр., см. «Толкового словаря русского языка» С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, М.: «АЗЪ», 1993, стр.905) и ему также не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана.

Следует отметить, что в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации содержатся сведения о наличии регистраций товарных знаков, в которых словесное обозначение «Продюсерский центр» / «Producer center» исключено из самостоятельной правовой охраны (см. регистрации товарных знаков по свидетельствам №№466092, 450191, №389230, 339477, 240614, 148346. Указанные примеры свидетельствуют о правомерности выводов экспертизы, изложенных в решении Роспатента от 16.06.2012, о неохраноспособности словесного элемента «ПРОДЮСЕР ЦЕНТР».

Принимая во внимание то, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «ПРОДЮСЕР ЦЕНТР» занимают в нем доминирующее положение, можно сделать вывод о том, что оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что правомерно указано в решении Роспатента.

Что касается довода заявителя о неправомерности ссылки экспертизы на информационный источник сети Интернет (Википедия), то необходимо отметить, что приведенная в нем информация о семантическом значении слова «продюсер» не противоречит вышеприведенным сведениям из общедоступного печатного словарно-справочного источника – Большой российской энциклопедии.

Кроме того, в своем возращении заявитель указывает на нарушение его прав и законных интересов при подготовке решения Роспатента по рассматриваемой заявке №2010741922, выразившееся в ненадлежащем направлении в его адрес уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, а также неправомерной, по его мнению, регистрации товарного знака «Продюсерский центр Игоря Николаева по свидетельству №466092.

Анализ указанных доводов показал следующее. Согласно пункту 3 статьи 1499 Кодекса до принятия решения по результатам экспертизы заявленного обозначения заявителю может быть направлено уведомление в письменной форме о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1-7 статьи 1483 Кодекса с предложением представить свои доводы относительно приведенных в уведомлении мотивов. Доводы заявителя учитываются при принятии решения по результатам экспертизы заявленного обозначения, если они представлены в течение шести месяцев со дня направления заявителю указанного уведомления.

Соответствующее уведомление в установленном порядке было направлено заявителю 21.11.2011 по адресу для переписки, указанному в материалах заявки. Принимая во внимание, что в установленный законом срок в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности соответствующих доводов заявителя по мотивам уведомления не последовало, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации от 16.06.2012 было принято без учета мнения заявителя. При этом следует отметить, что Роспатент не несет ответственности за работу почтовых отделений.

Также необходимо указать, что доводы заявителя о неправомерной регистрации товарного знака «Продюсерский центр Игоря Николаева по свидетельству №466092 не могут быть учтены в рамках данного дела. В случае несогласия заявителя с указанной регистрацией он вправе руководствоваться порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным статьей 1513 Кодекса.

В соответствии с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 02.11.2012, оставить в силе решение Роспатента от 16.06.2012.