

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 20.05.2015. Данное возражение подано ООО «ОРАТОРИКА ГРУПП», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2013718024, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2013718024 с приоритетом от 30.05.2013 заявлено на регистрацию в качестве знака обслуживания в отношении услуг 35, 40-42 классов МКТУ.

В качестве знака обслуживания заявлено комбинированное обозначение , содержащее изобразительный элемент в виде горизонтально ориентированного прямоугольника со скругленными углами, на фоне которого расположен словесный элемент «ORATORICA», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. В конце слова содержится элемент ®.

Роспатентом 20.01.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2013718024, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что доминирующее положение в заявленном обозначении занимает словесный элемент «ORATORICA» (ОРАТОРИКА - область риторики, изучающая искусство и мастерство публичных выступлений, <http://www.cent-zlatoust.ru/index.php?name=biblioteka&id=6>, <http://flatik.ru/oratorika-oratoriya--razdel-ritoriki-v-kotorom-izuchaetsya-teo>), который является общепринятым термином в области искусства, указывает на назначение услуг, в связи с чем является неохраняемым на основании п.1 ст.1483 Кодекса.

Поскольку доминирующее положение в заявленном обозначении занимают неохраняемые элементы «ORATORICA», ®, то оно не может быть зарегистрировано в целом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Экспертиза отметила, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ORATORICA» использовался задолго до даты подачи заявки как общепринятый термин в области искусства (см. Интернет, например статью от 2009 г. «Ораторика (оратория) - раздел риторики, в котором изучается теория и практика функционирования устной публичной монологической речи», <http://www.rhetor.ru/node/172>, автореферат от 2006 г. «Русская политическая ораторика первой половины XX века: этос ритора», <http://cheloveknauka.com/russkaya-politicheskaya-oratorika-pervov-poloviny-xx-veka-etos-ritora>, статья от 2005 г. «Ораторика и гомилетика», http://genhis.philol.msu.ru/article_116.shtml#%D0%B7_02).

Кроме того, заявленное обозначение используется различными лицами для маркировки услуг, однородных заявленным (см. Интернет, например, «ОРАТОРИКА: продвинутый курс», http://www.ekat-pestereva.ru/trening_open.php#oratorika, <http://www.oratorica.md/ru/>, <http://oratorica.kz/>, <http://oratorica.kiev.ua/> и т.д.).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.05.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «ORATORICA» является фантазийным и не имеет общепринятого перевода ни в одном из словарей, следовательно, утверждение

экспертизы о том, что заявленное обозначение является общепринятым термином в области искусства ошибочно;

- на приведенных экспертизой сайтах указано, что термин «ораторика» происходит от лат. «oratoria» - ораторское искусство, красноречие. Вариативность в назывании дисциплины (ораторика/оратория) связана с неустоявшейся до сих пор терминологией, но вариант «ораторика» представляется более предпочтительным вследствие аналогии с риторикой, грамматикой, и соответствующей ассоциацией варианта оратория с одноименным музыкальным жанром;

- заявитель особо обращает внимание на тот факт, что заявленное обозначение представляет собой не просто слово «ОРАТОРИКА», а оригинальное обозначение, включающее в себя слово «ORATORICA», выполненное в латинице, не вызывающее у российского потребителя каких-либо конкретных ассоциаций;

- учитывая изложенное, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение «ORATORICA» обладает различительной способностью;

- вышесказанное подтверждается также регистрацией на имя заявителя товарного знака со словесными элементами «ORATORICAMEDIA» по свидетельству №322390, правовая охрана которому предоставлена в отношении услуг 41 класса МКТУ;

- в сети Интернет, в первую очередь, выявляется информация о заявителе;

- заявителем в возражении подробно описывается его деятельность в области услуг по развитию навыков внутренней и внешней коммуникации (представлены сведения о публикациях книг, рекламе, сведения из сети Интернет и так далее);

- учитывая вышеизложенное, а также дополнительные материалы, представленные заявителем с возражением, он полагает, что заявленное обозначение в силу длительного и интенсивного его использования приобрело различительную способность в отношении заявленных услуг.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве знака обслуживания в отношении заявленных услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- перевод слова «ORATORICA» в словарях (1);
- сведения о товарном знаке по свидетельству №322390 (2);
- информация из сети Интернет о заявителе (3);
- копии видеокурсов и публикаций заявителя в книгах (4);
- письмо Регионального Сетевого Информационного Центра о принадлежности заявителю сайта www.oratorica.com (5);
- сведения с различных сайтов о заявителе (6);
- благодарственные письма (7).

На заседании коллегии заявитель ходатайствовал об исключении из правовой охраны элемента ®, входящего в состав заявленного обозначения.

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

С учетом даты подачи (30.05.2013) заявки №2013718024 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (2) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами.

В соответствии с пунктом 2.3.2.2 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.

В соответствии с пунктом 1 (3) 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.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указание 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные в подпунктах 2.3.2.2, 2.3.2.3 настоящего пункта, 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.

В качестве знака обслуживания заявлено комбинированное обозначение , включающее изобразительный элемент в виде горизонтально ориентированного прямоугольника темно-красного цвета со скругленными углами, на фоне которого расположен словесный элемент «ORATORICA», выполненный

стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. В конце слова содержится элемент ®. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в красном, темно-красном, белом цветовом сочетании, в отношении услуг 35, 40-42 классов МКТУ.

Анализ заявленного комбинированного обозначения показал, что основным элементом, на которое акцентируется в первую очередь внимание потребителя при восприятии обозначения в целом, является словесный элемент «ORATORICA».

Слово «ORATORICA» отсутствует в общедоступных словарно-справочных изданиях, что позволяет сделать вывод о его фантазийном характере.

Согласно ссылкам экспертизы значимым словом является латинское слово «oratoria», которое имеет значение «ораторское искусство, красноречие». Таким образом, в силу отсутствия смыслового значения слова «ORATORICA», выполненного буквами латинского алфавита, оно не может являться термином и носить описательный характер в области заявленных услуг.

Относительно приведенных в заключении экспертизы ссылок из сети Интернет о том, что слово «ОРАТОРИКА» используется в авторских работах, коллегия отмечает, что они не могут быть приняты во внимание, поскольку представляют собой мнение отдельных авторов рефератов и статей и, как указывалось выше, относятся к иному обозначению, выполненному буквами русского алфавита.

Ссылки экспертизы на сайты <http://www.oratorica.md/ru/>, <http://oratorica.kz/>, <http://oratorica.kiev.ua/> также не могут быть приняты во внимание, поскольку они не относятся к деятельности на территории Российской Федерации.

На основании изложенного, заявленное обозначение, содержащее словесный элемент «ORATORICA», не противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и способно выполнять основную функцию знака обслуживания, индивидуализировать услуги юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, при принятии решения коллегия руководствовалась следующим.

На имя заявителя ранее была предоставлена правовая охрана



комбинированному товарному знаку по свидетельству №322390, включающему словесный элемент «ORATORICA», в отношении услуг 41 класса МКТУ, что дополнительно свидетельствует об охраноспособности данного элемента.

При этом принята во внимание информация, что заявитель в течение длительного времени осуществляет деятельность в области услуг по развитию навыков внутренней и внешней коммуникации. Заявителю принадлежат авторские программы по лидерству, управленческим навыкам, внутрифирменной коммуникации, публичным выступлениям и презентациям, переговорам, управлению персоналом, письменной коммуникации, коммуникации со СМИ, антикризисной коммуникации, коммуникации с клиентами. Заявитель также занимается изданием, публикацией книг и различных методических материалов (например, книга «Камасутра для оратора», «ОЛИМ-БИЗНЕС», Москва, 2005 год; книга «Арсенал оратора. Полный боекомплект», «Альпина Паблишер», Москва, 2012 год и так далее).

На имя заявителя зарегистрирован сайт <http://www.oratorica.com>, где размещается информация о деятельности компании, выпускаемые ею статьи, видеоматериалы, фотографии, советы в области ведения переговоров, получения навыков ораторского искусства и ведения эффективной коммуникации и так далее.

Информирование потребителей происходит посредством публикаций на сайтах популярных социальных сетей, таких как, «В КОНТАКТЕ» (http://vk.com/oratorica_group), «FACEBOOK» (<https://www.facebook.com/oratorica>).

Тренеры «ORATORICA» регулярно выступают с различными мастер-классами на тематических конференциях, семинарах, в конкурсах и дают интервью на телеканалах, они также регулярно проводят тренинги в различных компаниях, таких как Грей СИС Вербеагентур ГмбХ, WELLA, АВВ, Московский аэропорт «Домодедово», Мегафон, МТС, Ростелеком, ОАО «НПО «Стример», что подтверждается благодарственными письмами.

Таким образом, заявленное обозначение, испрашиваемое на имя заявителя, в отношении заявленных услуг 35, 40-42 классов МКТУ обладает различительной способностью, следовательно, может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания.

Содержащийся в заявленном обозначении элемент ® является неохраноспособным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель выразил свое согласие.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.05.2015, отменить решение Роспатента от 20.01.2015 и зарегистрировать знак обслуживания по заявке №2013718024.