

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия 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, поступившее 12.05.2017, поданное Закрытым акционерным обществом «Деловые услуги», г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015740019 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Деловые услуги
группа компаний

Комбинированное обозначение по заявке №2015740019, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.12.2015, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 16.03.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 36, 45 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому доминирующее положение в заявленном обозначении занимают словесные элементы «ДЕЛОВЫЕ УСЛУГИ» («Деловые услуги» - услуги консультативного характера, см. <http://dic.academic.ru>) и «ГРУППА КОМПАНИЙ», которые в целом не обладают различительной способностью, могут быть восприняты как указание на назначение услуг и на видовое наименование предприятия, в связи с чем являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- в качестве заявленного обозначения товарного знака (знака обслуживания) выступают словесные элементы «Деловые услуги группа компаний». Данное словосочетание выступает как единое целое, и его части не должны рассматриваться по отдельности;

- фирменное наименование юридического лица является средством его индивидуализации. Согласно пункту 2 статьи 1476 Кодекса, фирменное наименование или отдельные его элементы могут быть использованы правообладателем в принадлежащем ему товарном знаке и знаке обслуживания. Очевидно, что фирменное наименование заявителя - ЗАО «Деловые услуги» - является средством его индивидуализации и обладает различительной способностью;

- товарный знак «ДЕЛОВЫЕ УСЛУГИ группа компаний», содержащий в себе фирменное наименование юридического лица, обладает не меньшей различительной способностью, чем фирменное наименование;

- помимо того, что заявленное словосочетание «ДЕЛОВЫЕ УСЛУГИ группа компаний» само по себе служит средством индивидуализации и обладает различительной способностью, так же оно стало устойчивым выражением в результате длительного его использования заявителем;

- заявитель использует словосочетание «ДЕЛОВЫЕ УСЛУГИ группа компаний» с 2002 года, то есть на протяжении 15 лет, что является очень длительным сроком. В 1998 году было зарегистрировано ЗАО «Деловые услуги», а в 2002 году была зарегистрирована дочерняя компания ООО «Новосибирск-Аудит», что привело к образованию Группы компаний «Деловые услуги»;

- заявленное словесное обозначение «ДЕЛОВЫЕ УСЛУГИ группа компаний», как единое словосочетание, стало хорошо известно среди широкого круга людей, что подтверждается результатами поиска в системе Яндекс. Если в поисковом запросе задать фразу «ДЕЛОВЫЕ УСЛУГИ группа компаний», то среди первых десяти выданных ссылок практически все ссылки будут указывать на официальный сайт компании заявителя - www.delus.ru;

- заявитель на протяжении 15 лет рекламирует свои услуги, используя словесное выражение «ДЕЛОВЫЕ УСЛУГИ группа компаний». Данное словесное выражение как средство индивидуализации заявителя используется в публикациях СМИ, наружной

рекламе, продвигается в интернете. Изготавливаются визитки, блокноты и прочие рекламные материалы с использованием данного словесного выражения.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного знака для всех заявленных услуг 35, 36, 45 классов МКТУ, указанных в заявке.

С возражением были представлены следующие материалы:

1. копия решения от 11.12.2015 о принятии к рассмотрению заявки на государственную регистрацию товарного знака (знака обслуживания) на 3-х листах;
2. копия решения от 16.03.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) на 4-х листах;
3. копия свидетельства Новосибирской городской регистрационной компании №18073;
4. копия свидетельства о государственной регистрации ЗАО «Деловые услуги»;
5. копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Новосибирск-Аудит»;
6. распечатка страниц с официального сайта ЗАО «Деловые услуги» на 3-х листах;
7. распечатка диплома «Новосибирская марка»;
8. сведения о государственной регистрации юридических лиц на 6-и листах;
9. копия справки от 14.04.2017 №02 от ООО «Нео-Пак»;
10. копия справки от 14.04.2017 № 41 от ООО «Антея»;
11. копия справки от 07.04.2017 № 97/4-43 от ОАО «Новосибирский инструментальный завод»;
12. копия справки от 14.04.2017 № 54 от ЗАО «Виртекс»;
13. распечатка поискового запроса в системе Яндекс;
14. копия отчета по рекламной компании № 4523658 Яндекс. Директ на 26-и листах;
15. копия акта сверки по использованию сервиса контекстной рекламы Яндекс.Директ на 8-и листах;
16. копия реестра платежных поручений на сумму 1.240.200 на 6-и листах;
17. справки на сотрудников Компании с визитками на 6-и листах;
18. копия акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2010 с ООО «Нова»;
19. копии счетов, подтверждающих затраты на рекламу на 27-и листах;

20. копии образцов рекламной продукции на 10-и листах;
21. фотографии образцов рекламной продукции на 2-х листах;
22. буклет ЗАО «Деловые услуги»;
23. решение единственного акционера ЗАО «Деловые услуги» (полномочия руководителя).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (04.12.2015) поступления заявки №2015740019 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; 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.

В соответствии с пунктом 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся:

простые геометрические фигуры, линии, числа;

отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово;

общепринятые наименования;

реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о

публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.



Заявленное обозначение является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента, представляющего собой прямоугольник голубого цвета, внутри которого расположены словесные элементы «Деловые услуги», выполненные стандартным жирным шрифтом буквами русского алфавита, и словесные элементы «группа компаний», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита и расположенные под словесными элементами «Деловые услуги». Обозначение выполнено в синем, голубом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35, 36, 45 классов МКТУ.

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

Так, анализ показал, что доминирующее положение в заявленном обозначении занимают словесные элементы «Деловые услуги».

- «Деловые» - прилагательное, образовано от слова «деловой», относящийся к общественной, служебной деятельности, к работе;

- «услуги» - существительное, «услуга» - действие, приносящее пользу, помощь другому, (см. С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова «Толковый словарь русского языка», стр. 161, 870).

Исходя из вышеприведенной семантики слов, можно сделать вывод о том, что словосочетание «Деловые услуги» будет восприниматься как указание на вид и назначение услуг, содержащихся в заявленном перечне 35, 36, 45 классов МКТУ.

Следует отразить то обстоятельство, что анализ сети Интернет показал, что данное словосочетание используется различными лицами для индивидуализации услуг, однородных заявленным, например, «Деловые услуги» — юридическая компания - Москва (delovus.ru), Деловые услуги (utmagazine.ru), Деловые услуги в Москве - бесплатные объявления (rydo.ru>Москва>delovye-uslugi), организации и предприятия Москвы: деловые услуги (moskva.regorg.ru), все виды деловых услуг в городе Москве (moskva.torgall.ru) и т.д. Данная информация свидетельствует о том, что словесные элементы «Деловые услуги» не способны индивидуализировать услуги одного лица.

Относительно словесных элементов «группа компаний», коллегия отмечает следующее.

Указанные словесные элементы являются неохранными, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляют собой видовое наименование предприятия (группа компаний (group of companies) - это холдинговая (родительская) компания и ее филиалы; дочерние компании. Компания является дочерней (subsidiary) по отношению к другой, если эта другая владеет более чем половиной номинальной стоимости ее акционерного капитала или имеет в ней сколько-то акций и контролирует состав совета ее директоров. Если какая-то компания имеет дочерние, а те в свою очередь тоже имеют дочерние компании, все они образуют одну группу, см. dic.academic.ru).

Поскольку словесные элементы «Деловые услуги», «группа компаний», являющиеся неохраноспособными, занимают в заявленном обозначении доминирующее положение, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Деловые услуги
группа компаний

Таким образом, вывод экспертизы о том, что обозначение не подлежит самостоятельной правовой охране на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Довод заявителя о том, что словесные элементы «Деловые услуги группа компаний» следует рассматривать как единое словосочетание, которое в таком виде обладает выраженной различительной способностью, является неубедительным, поскольку указанное, не придает заявленному обозначению качественно иной уровень восприятия, и не будет влиять на восприятие заявленного обозначения как фантазийного в целом.

Кроме того, указанные словесные элементы выполнены шрифтом различного размера на двух строках, что способствует восприятию словесных элементов «Деловые услуги» и «группа компаний» по отдельности.

Что касается материалов, представленных заявителем в качестве подтверждения приобретения заявленным обозначением различительной способности, то они не позволяют прийти к выводу, что до даты подачи заявки №2015740019 заявленное обозначение воспринималось как знак маркировки заявленных услуг 35, 36, 44 классов МКТУ, оказываемых ЗАО «Деловые услуги», поскольку заявителем не представлены необходимые сведения о территории оказания услуг, длительности и регулярности использования заявленного обозначения, объеме затрат на рекламу, а также сведения об информированности потребителя об услугах, оказываемых заявителем под заявленным обозначением.

Довод заявителя о том, что отличительная часть «Деловые услуги» его фирменного наименования полностью совпадает со словесными элементами «Деловые услуги» заявленного обозначения и является средством его индивидуализации на протяжении долгого времени, в связи с чем, приобрело узнаваемость среди потребителей, и поэтому, заявленное обозначение также приобрело различительную способность, является необоснованным, поскольку фирменное наименование и товарный знак являются различными средствами индивидуализации.

Товарный знак служит для индивидуализации товаров или услуг юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, а фирменное наименование это средство индивидуализации юридического лица, являющегося коммерческой организацией.

К данным средствам индивидуализации предъявляются разные требования, в частности, к товарному знаку – требования, установленные статьей 1483 Кодекса, а к фирменному наименованию - статьей 1473 Кодекса.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке №2015740019 не соответствует требованиям статьи 1483 Кодекса, как указано выше, в связи с чем, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.05.2017, оставить в силе решение Роспатента от 16.03.2017.