

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном IV частью 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 31.10.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.05.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012736070, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Бюро технологической оснастки и механической обработки», г.Челябинск (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012736070 с приоритетом от 18.10.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06, 07 и услуг 37, 40 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «БТОМО», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительного элемента в виде стилизованного изображения знака качества. Правовая охрана испрашивается в сочетании синего, черного, серого и белого цветов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 29.05.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса обосновывается тем, что в состав заявленного обозначения входит изобразительный элемент, сходный до степени смешения с государственным знаком качества, который проставлялся на товарах отечественных производителей на основании государственной аттестации качества, на использование которого выдавалось специальное разрешение. Использование данного знака соответствия различными производителями, которые в советские времена выпускали продукцию высокого

качества, являлось характеристикой товаров и не могло являться средством индивидуализации.

Намерение заявителя зарегистрировать такое обозначение в качестве товарного знака, может быть признано противоречащим общественным интересам и, кроме того, может быть воспринято потребителем как указание на качество товаров и услуг, которое может не соответствовать действительности на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем 31.10.2014 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- в заявленном обозначении доминирующее положение занимает словесный элемент;
- в результате поиска в сети Интернет по ключевому слову «знак качества» выявлено много источников информации об использовании стилизованного знака качества различными производителями;
- знак качества не ассоциируется с определенным товаром. Этот знак изначально не предполагал наличия ассоциативной связи с конкретной продукцией конкретного производителя;
- в ноябре 2013 года Минпромторг начал разработку системы платной сертификации товаров, подтверждающей их качество с целью помочь потребителям сделать выбор в пользу российских продуктов. «Знак качества» создается для платной сертификации экспортной продукции, как указание на то, что страной-изготовителем данной продукции является Российская Федерация, что изделие «все или практически все» сделано в Российской Федерации;
- предприятие заявителя осуществляет широкую и добросовестную деятельность, никаких претензий к качеству со стороны потребителей никогда не получало;
- компания заявителя использует заявленное обозначение с 2006 года. Сначала использовалась только отличительная часть сокращенного фирменного наименования «БТОМО», а в 2009 году был добавлен изобразительный элемент;
- заявитель имеет сайт, разработанный в 2009 году.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 29.05.2014 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение своих довод заявитель представил следующие материалы:

1. Скриншоты страниц о знаке качества СССР;
2. Скриншоты результатов поиска по ключевому слову «знак качества» в поисковой системе Яндекс;
3. Договор на создание и размещение WEB-сайта в Интернете;
4. Договор на регистрацию домена;
5. Договор поставки на изготовление спецодежды;
6. Договоры поставки;
7. Рекламные письма;
8. Письмо ЗАО «Литейно-механического завода «СТРОЙЭКС».

В возражении также было указано, что в случае, если указанные в возражении доводы не будут приняты коллегией, то заявитель просит дополнительного времени на внесение изменений в заявленное обозначение.

Коллегия, рассмотрев на заседании, состоявшемся 11.06.2015, доводы возражения, сочла их неубедительными и перенесла заседание на более поздний срок, для внесения изменений в обозначение. По ходатайству заявителя в обозначение 16.07.2015 были внесены изменения.

С учетом даты (18.10.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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, и введенные в действие 10.05.2003 (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, 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиции, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов (пункт 2.3 (2.3.1) Правил).

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к обозначениям, характеризующим товары, 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 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Пунктом 2.5 (2.5.2) Правил определено, что к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

Обозначения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали, называют также «скандальными» знаками.

Перечень таких обозначений, приведенный в вышеуказанных пункте 3 статьи 1483 Кодекса и пункте 2.5.2 Правил, не является исчерпывающим, а носит обобщенный характер. Для правильной оценки таких обозначений учитываются особенности восприятия их потребителями.

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

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «БТОМО», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита и изобразительного элемента в виде стилизованного изображения знака качества. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 06 и 07 классов МКТУ и услуг 37, 40 и 42 классов МКТУ.

Словесный элемент «БТОМО» представляет собой сокращенное фирменное наименование заявителя Общества с ограниченной ответственностью «Бюро технологической оснастки и механической обработки».

Указанное обозначение используется заявителем с 2006 года (дата регистрации компании) в документации и с 2009 года - в сети Интернет (после регистрации доменного имени).

Изобразительная часть заявленного обозначения представляет собой стилизованное изображение Государственного знака качества. «Государственный знак качества» - знак, предназначенный для маркировки серийной продукции (товаров народного потребления и производственно-технического назначения) высокого качества, выпускаемой предприятиями СССР. Был введён в действие 20 апреля 1967 года с целью стимулирования повышения качества и эффективности общественного производства.

Право использовать знак предоставлялось предприятиям СССР на срок от двух до трёх лет на основании результатов государственной аттестации качества выпускаемой этими предприятиями продукции. Порядок проведения государственной аттестации качества продукции утверждался Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР.

Правила построения и нанесения знака качества определялись ГОСТ 1.9-67[1] от 7 апреля 1967 года. Знак наносился на товар или его упаковку, а также размещался в товаросопроводительной документации, на ярлыках и этикетках.(См. wikipedia.ru).

Таким образом, включение неохраноспособного изобразительного элемента в заявленное обозначение приводит к невозможности регистрации всего обозначения в целом в качестве товарного знака в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, как правомерно указано в решении Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.05.2014.

Вместе с тем заявителем 16.07.2015 были внесены изменения в заявленное обозначение, а именно было исключено из обозначения стилизованное изображение знака качества.

В связи с исключением из обозначения стилизованного изображения знака качества, снимаются основания о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а также отпадает необходимость анализа на несоответствие его требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, указанного в решении Роспатента.

Таким образом, указанные выше вновь открывшиеся обстоятельства устраняют препятствие для государственной регистрации товарного знака по заявке №2012736070 как противоречащей требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 31.10.2014, отменить решение Роспатента от 29.05.2014, зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012736070.**