

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.02.2014 (далее – Роспатент), поданное Штырхуновым Александром Александровичем, г. Нея (далее – заявитель) на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014706603, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2014706603 с приоритетом от 25.02.2014 на имя заявителя подано комбинированное обозначение



« ». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в зеленом и красном цветовом сочетании в отношении товаров 19 класса МКТУ и услуг 35, 37, 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.07.2015 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 19 класса МКТУ и услуг 35, 37, 40 классов МКТУ, с исключением из правовой охраны словесного элемента «ДревТорг».

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ДревТорг» не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что указанный выше словесный элемент указывает на вид товара и область деятельности связанных с ним услуг, а также используется различными организациями в отношении товаров и услуг, однородных заявленным (см. <http://drevtorg.com>, <http://drevtorg.ning.com>, <http://pages.esosedi.ru>, <http://penza.spravker24.ru>, <http://drev-torg.ru>, <http://drevtorg.by> и др.), в связи с чем является неохраняемым, так как не обладает различительной способностью.

В поступившем 21.10.2015 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- указанные в заключении по результатам экспертизы сайты не могут служить доказательством утраты словесным элементом «ДревТорг» различительной способности;

- заявленное обозначение используется заявителем с 2013 года по настоящее время, в связи с чем оно приобрело различительную способность.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 29.07.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014706603 в отношении всех товаров 19 класса МКТУ и услуг 35, 37, 40 классов МКТУ с включением словесного элемента «ДревТорг» в качестве охраняемого.

К возражению приложена распечатка с сайта www.nis.ru [1].

На заседании коллегии, состоявшемся 28.04.2016, были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К данным основаниям относится несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку в отношении части услуг 35, 37, 40 классов МКТУ (например: «выписка счетов; макетирование рекламы; запись сообщений; менеджмент в области творческого бизнеса; производство рекламных фильмов; кладка кирпича; надзор контрольно-управляющий за строительными работами; работы газо-слесарно-технические; работы штукатурные; фрезерование» и т.п.), словесный элемент «ДревТорг» способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида услуг.

В целях предоставления заявителю дополнительного времени для представления своих доводов по поводу нового мотива для отказа, выдвинутого коллегией, заседание было перенесено на более позднюю дату.

От заявителя, в Роспатент 10.05.2016 поступила просьба от 05.05.2016 об отзыве возражения на решение Роспатента от 29.07.2015 о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке №2014706603.

Изучив материалы, коллегия установила следующее.

С учетом даты (25.02.2014) поступления заявки №2014706603 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается 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 неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Приведенный в пункте (2.3.1) Правил перечень обозначений, относящихся к категории не обладающих различительной способностью, не является

исчерпывающим. К таким обозначениям могут быть отнесены обозначения, которые не обладают свойствами, достаточными и необходимыми для осуществления индивидуализирующей функции товарного знака.

Согласно подпункту 2.3.2.4 Правил элементы, указанные в подпунктах 2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.2.3 и 2.3.2.4 Правил, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные в подпунктах 2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.2.3 и 2.3.2.4 Правил, 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 соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Согласно пункту 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

Воспользовавшись предоставленным правом, лицо, подавшее возражение, представило 10.05.2016 ходатайство об отзыве возражения на решение Роспатента

от 29.07.2015 о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке №2014706603, поступившего 21.10.2015, что является основанием для прекращения делопроизводства по данному возражению.

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

прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 21.10.2015, на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014706603.