

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 21.01.2010, поданное ООО «Гром», Санкт-Петербург, Россия (далее - заявитель) на решение Роспатента от 10.08.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007728272/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2007728272/50 с приоритетом от 13.09.2007 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «СПЕЦЗАКАЗ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Решением Роспатента от 10.08.2009 заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки, ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение «СПЕЦЗАКАЗ» не обладает различительной способностью в силу широкого использования данного обозначения различными производителями в любых сферах деятельности, а также указывает на свойства и назначение товаров. Кроме того, в заключении также указано, что документы, представленные заявителем в подтверждение приобретенной заявленным обозначением различительной способности, касаются компании «Дионис», а не заявителя.

В возражении от 21.01.2010, поданном в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня товаров 33 класса МКТУ: «водка».

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявленное обозначение «Спецзаказ» приобрело различительную способность в результате его использования до даты приоритета;
- заявитель по заявке №2007728272/50 и ЗАО «Дионис» входят в один холдинг, занимающийся выпуском алкогольной продукции, в том числе и водки;
- заявитель поручил ЗАО «Дионис» осуществить рекламу водки «СПЕЦЗАКАЗ», ее продвижение на рынке, а также производить водку под этим товарным знаком и реализовывать ее третьим лицам, что подтверждается агентским договором №3/6-2006 от 05.06.2006, отчетами о его выполнении и актом сдачи-приемки;
- в трех отчетах: о проведении мероприятий по рекламе, продвижению на рынке, формировании положительного имиджа и устойчивого интереса покупателей водки «СПЕЦЗАКАЗ»; о выполнении мероприятий по изготовлению тары и упаковки для изготовления водки, маркированной обозначением «СПЕЦЗАКАЗ» и об объемах производства и поставки водки под указанным товарным знаком показано, какие были выполнены мероприятия и какое количество водки «СПЕЦЗАКАЗ» было произведено и поставлено потребителям;
- согласно агентскому договору все указанные в отчетах мероприятия, а также производство и поставка водки, маркированной знаком «СПЕЦЗАКАЗ, осуществлялись по поручению заявителя – ООО «ГРОМ», что подтверждает приобретенную различительную способность заявленного обозначения в отношении заявителя по заявке №2007728272/50.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия акта приема-передачи простого векселя от 13.09.2007 на 1 л. [1];
- копия отчета о выполнении мероприятий по производству и поставкам водки, маркированной товарным знаком СПЕЦЗАКАЗ, на 2 л. [2];
- копия отчета о выполнении мероприятий по изготовлению тары и упаковки для изготовления водки, маркированной обозначением «СПЕЦЗАКАЗ», на 10 л.[3];

- копия агентского договора №3/6-2006 от 05.06.2006 на 3 л. [4];
- копия акта №1 от 12.09.2007 приемки-передачи выполненных работ (услуг) на 1 л. [5];
- копия отчета о проведении мероприятий по рекламе, продвижению на рынке, формированию положительного имиджа и устойчивого интереса покупателей водки «СПЕЦЗАКАЗ» на 9 л. [6];
- копия простого векселя №2007-009 на 1 л. [7].

В возражении выражена просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2007728272/50.

Изучив материалы дела и выслушав участников, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (13.09.2007) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, введенный в действие с 17.10.92, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее — Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные 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 6 Закона 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, свойство, назначение.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры (пункт 2.3.1 Правил).

К обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящих хвalebный характер) (подпункт (2.3.2.3) пункта 2.3 Правил).

Пунктом 2.3 Правил установлено, что 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.

Заявленное словесное обозначение представляет собой сложное слово «Спецзаказ», состоящее из общепринятого сокращения «спец-»(специальный) и слова «заказ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Согласно толковому словарю русского языка С.И. Ожегова «заказ»: 1. от глагола заказать – поручить кому-нибудь изготовить, сделать что-нибудь, 2. заказанный предмет. Другими словами, «спецзаказ» - это специальное поручение кому-либо изготовить какой-то предмет, сделать что-нибудь в соответствии с требованиями, просьбой.

Указанное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку не позволяет индивидуализировать товары и услуги в силу того, что спецзаказы используются во многих сферах деятельности человека, начиная от спецзаказов на изготовление одежды, подарков к разным праздникам и памятным датам и заканчивая, спецзаказом, например, на изготовление стабилизатора напряжения с определенными параметрами (в частности, для объектов с повышенной опасностью), что подтверждается сведениями из сети Интернет. С учетом того, что обозначение «спецзаказ» однозначно воспринимается как что-то сделанное по специальному заказу вне зависимости от того, к чему этот заказ

относится, можно сделать вывод о том, что указанное обозначение не может выполнять функцию товарного знака.

Таким образом, вывод экспертизы об отсутствии у обозначения «СПЕЦЗАКАЗ» различительной способности следует признать обоснованным.

Вместе с тем, различительная способность может быть приобретена обозначением в результате его длительного и интенсивного использования.

Анализ материалов, представленных заявителем в подтверждение того, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении товара 33 класса МКТУ: «водка», показал следующее.

Возражение не содержит материалов, подтверждающих, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как товарный знак заявителя, поскольку представленные документы свидетельствуют о том, что производителем и поставщиком водки, маркированной обозначением «СПЕЦЗАКАЗ», являлось Закрытое акционерное общество «Фирма «Дионис», которое также осуществляло различные мероприятия по рекламе и продвижению указанного товара на российском рынке. Как следует из представленных публикаций в средствах массовой информации, а также согласно распечаткам из сети Интернет, именно указанная компания выпустила приуроченную к саммиту большой восьмерки в Санкт-Петербурге водку «Спецзаказ. G8», давшую начало линейке водок «Спецзаказ». Информации о том, что ЗАО «Фирма «Дионис» выпускала продукцию под знаком «СПЕЦЗАКАЗ» по поручению или заказу заявителя, указанные материалы не содержат. Единственный документ – агентский договор [4], в котором указано, что заявитель поручает ЗАО «Фирма «Дионис» до государственной регистрации товарного знака самостоятельно производить водку с обозначением «СПЕЦЗАКАЗ» и реализовывать ее третьим лицам, не позволяет сделать вывод о том, что водка, маркированная заявленным обозначением, ассоциируется именно с заявителем, а не с ЗАО «Фирма «Дионис».

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания факта приобретения заявленным обозначением

«СПЕЦЗАКАЗ» различительной способности в результате его использования заявителем – ООО «ГРОМ».

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 21.01.2010 и оставить в силе решение Роспатента от 10.08. 2009.**