

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, 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 03.03.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Магазин № 25 «Продукты» на решение экспертизы от 24.10.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2006728306/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006728306/50 с приоритетом от 12.09.2006 заявлено на имя Общества с ограниченной ответственностью «Магазин № 25 «Продукты», 180021, г. Псков, ул. Индустриальная 4, (далее – заявитель). Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой комбинированное изображение, состоящее из слова «ХОРОШО», написанного стилизованными буквами, причем три буквы («Х», «Р» и «Ш») – синего цвета, все буквы «О», изображенные в виде рожицы, - красного цвета, а само слово подчеркнуто синей линией, под которой стандартным, значительно более мелким, чем слово «ХОРОШО», шрифтом также синего цвета размещена надпись «Торговая сеть». Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ – продвижение товаров (для третьих лиц) и реализация (продажа) товаров.

Экспертизой принято решение от 24.10.2007 о регистрации товарного знака для услуг 35 класса МКТУ – продвижение товаров (для третьих лиц) с

исключением из правовой охраны товарного знака словосочетания «ТОРГОВАЯ СЕТЬ», которое представляет собой видовое наименование организации, на основании пункта 1 статьи 6 Закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон) и пункта 2.3.1 Правил 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 решении экспертизы отмечается, что перечень отредактирован в соответствии с терминологией восьмой редакции МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 03.03.2008 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами:

- оспариваемое решение содержит сокращенный объем охраны по сравнению с заявленным, что является неправомерным;

- восьмая редакция МКТУ не запрещает использовать в заявленном объеме охраны иные термины, не содержащиеся в МКТУ и Закон и Правила не предусматривают аналогичного запрета;

- заявителем были соблюдены все необходимые условия для определения объема охраны: отсутствие в МКТУ нужного термина для обозначения товара или услуги; этот иной термин является определенным по содержанию; термин, обозначающий «деятельность предприятия, основной задачей которого является сбыт товара» (торгового предприятия) используется в связи с другим термином, имеющимся в 35 классе МКТУ;

- допустимость использования в объеме охраны по заявке термина «реализация товаров» в рамках 35 класса МКТУ вместе с термином «продвижение товаров (для третьих лиц)» - поддерживается и существующей

практикой Роспатента в части экспертизы заявленного обозначения и регистрацией товарных знаков.

В возражении изложена просьба изменить решение экспертизы в части редактирования (сокращения) первоначального заявленного объема охраны по заявке и принять решение о включении в объем охраны по заявке наряду с термином «продвижение товаров (для третьих лиц)» термина «реализация (продажа) товаров», присутствовавшего в первоначально заявленном объеме охраны по этой заявке (путем соединительного союза или союза, означающего включение второго понятия в первое).

К возражению приложены копии следующих документов:

- заявки № 2006728306/50 на 1 л. [1];
- решения экспертизы по заявке №2006728306/50 от 24.10.2007 на 1 л. [2];
- письменной консультации ФГУ ФИПС на 3 л. [3];
- ответа на жалобу заявителя по поводу сокращения объема охраны по заявке № 2006728306/50 на 4 л. [4];
- сведения о регистрации товарных знаков, в объеме охраны которых присутствует термин, означающий услуги чисто торговых предприятий, объединенный с термином «продвижение товаров (для третьих лиц)» по заявкам 2002 года на 71 л. [5];
- сведения о регистрации товарных знаков, в объеме охраны которых присутствует термин, означающий услуги чисто торговых предприятий, объединенный с термином «продвижение товаров (для третьих лиц)» по заявкам 2006 года на 73 л. [6].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (12.09.2006) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила.

В соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающие на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта.

К обозначениям, характеризующим товары, в подпункте 2.3 пункта 2.3 Правил отнесены, 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.

В соответствии с пунктом 4 статьи 8 Закона заявка на регистрацию товарного знака должна содержать:

заявление о регистрации обозначения в качестве товарного знака с указанием заявителя, а также его места нахождения или места жительства;

заявляемое обозначение;

перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и которые сгруппированы по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ);

описание заявленного обозначения.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил перечень товаров и услуг предназначается для определения товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака. В графе под кодом 511 указываются номер (номера) классов МКТУ с указанием наименований товаров и (или) услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака. Товары и (или) услуги, сгруппированные по классам МКТУ, должны

быть обозначены точными терминами, позволяющими идентифицировать товар (услуги).

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ - продвижение товаров (для третьих лиц) и реализация (продажа) товаров.

8-я редакция МКТУ в отличие от предыдущей дополнена 43, 44 и 45 классами МКТУ, к которым отнесены услуги. Кроме того, в отношении 42 класса МКТУ исключено указание на то, что этот класс является открытым, что позволяло включать в него услуги, которые не могут быть отнесены к другим классам. Одним из видов таких услуг являлась услуга «реализация товаров», которая часто включается в перечень товаров и услуг при подаче заявки на регистрацию товарного знака торговыми предприятиями, не являющимися производителями товаров. Указание на открытость новых (43, 44 и 45) классов МКТУ также отсутствует в 8 редакции МКТУ. Для формулировки и классификации услуг, оказываемых торговыми предприятиями по реализации товаров других лиц, необходимо пользоваться возможностями, предоставляемыми соответствующими классами МКТУ. Услуга 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц)» является целью торговых предприятий, не являющихся производителями товаров, включенных в 01-34 классы МКТУ. Любой товар производится с целью предложения его к продаже и продажи потребителю, то есть тем самым, производителем уже оказывается услуга по удовлетворению потребности в приобретении какого либо товара (реализация товара входит в содержание исключительного права на товарный знак, как одно из правомочий правообладателя). Поэтому деятельность торговых предприятий более точно выражает услуга «продвижение товаров (для третьих лиц)».

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам не усматривает оснований для отмены решения экспертизы.

В соответствии с⁶ вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 03.03.2008 и оставить в силе решение экспертизы от 24.10.2007.