

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 10.06.2005, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Фирма Деловой мир», г.Москва (далее – заявитель) на решение экспертизы об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2004701911/50, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «ДЛЯ ТЕХ, КТО СТРЕМИТСЯ ПРЕУСПЕТЬ!» по заявке №2004701911/50 с приоритетом от 03.02.2004 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 35, 38, 41, 45 классов МКТУ, приведенных в перечне. Словосочетание выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 01.03.2005 вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее – Закон).

Вывод о несоответствии обозначения отмеченной норме обоснован тем, что оно, исходя из его семантики, является описательным по отношению к заявленным товарам и услугам, указывая на их назначение. Так, в решении экспертизы было указано, что при маркировке подобным обозначением заявленных товаров/услуг они будут восприниматься как предназначенные для определенной группы потребителей, деятельность которых направлена на достижение успехов в деловой сфере. Представленные заявителем примеры «аналогичных» регистраций, по мнению экспертизы, не опровергают данный вывод, поскольку обозначения имеют иные семантические значения.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 10.06.2005, в котором заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, ссылаясь на то, что заявленное обозначение не носит описательный характер и его приобретенная различительная способность усилена в результате его использования в отношении печатной продукции, а также услуг, связанных с ее выпусктом и распространением.

В этой связи заявителем был скорректирован перечень товаров/услуг, для которых испрашивается регистрация с ограничением притязаний товарами 16 класса МКТУ – печатная продукция, а именно журнал; 35 класс МКТУ – реклама; 41 класс МКТУ – публикация интерактивная периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных.

На основании изложенного заявитель просит принять во внимание доводы возражения, отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг, указанных в приложении №1 к протоколу от 24.01.2006.

В подтверждении доводов, изложенных в возражении, представлены следующие материалы:

- копия справки о проведенном информационном поиске на 2 л. [1];
- копия агентского договора № 791 от 20.05.2003 на 6 л. [2];
- копия агентского договора № 04-0023/2004 от 06.04.2004 на 7 л. [3];
- копия договора №75 от 07.04.2004 на 8 л. [4];
- копия результатов исследования ЗАО «Комкон» на 4л. [5];
- копии страниц журнала «Обучение & Карьера» (номер 0 и номер 1 за 2004г.) на 4л. [6];
- распечатка Интернет-страницы www.d-mir.ru/journal/oik/about/otziv на 12л. [7];
- комплект документов о смене наименования заявителя на 3л. [8].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, содержащиеся в возражении, убедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11 декабря 2002 г. № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты приоритета заявки (03.02.2004) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Закон, а также Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

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

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям 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.

Абзацем седьмым пункта 1 статьи 6 Закона определено, что положения, предусмотренные пунктом 1 статьи 6 Закона, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Обращение к материалам заявки №2004701911/50 позволило установить, что испрашивание правовой охраны происходит в отношении словосочетания «ДЛЯ ТЕХ, КТО СТРЕМИТСЯ ПРЕУСПЕТЬ!», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита. По структуре оно является лозунгом,

содержащим эффектную формулировку рекламной идеи – призыв покупать товар с целью добиться наилучших результатов в бизнесе.

С точки зрения семантики рассматриваемое обозначение представляет собой обращение к неопределенной группе лиц, обладающих желанием достичь успехов в деловой сфере, что делает обозначение описательным по отношению к заявленным товарам и услугам, поскольку оно указывает на их назначение, т.е. для кого предназначена продукция/услуги.

Представленные заявителем материалы для подтверждения приобретенной различительной способности заявленного обозначения «ДЛЯ ТЕХ, КТО СТРЕМИТСЯ ПРЕУСПЕТЬ» свидетельствуют о том, что данное обозначение использовалось в качестве рекламного слогана в журнале под названием «Обучение & Карьера». Однако данный факт не подтверждает длительного использования заявленного обозначения до даты приоритета для маркировки заявленных товаров и услуг.

Изложенное не позволяет сделать вывод о том, что в результате интенсивного и длительного использования заявленное обозначение в целом стало самостоятельным и без привязки к заголовку журнала способно выполнять основную функцию товарного знака, т.е. индивидуализировать товары и услуги заявителя, указывая на источник их происхождения.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам нет оснований для удовлетворения возражения и отмены решения экспертизы от 01.03.2005.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 10.06.2005, оставить в силе решение экспертизы от 01.03.2005.

