

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.08.2018, поданное Закрытым акционерным обществом «БИЗНЕС ПОРТ», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017708074, при этом установлено следующее.

Обозначение «» по заявке № 2017708074, поданной 06.03.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 13.04.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017708074 в связи с его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Указанное решение Роспатента

обосновано тем, что в заявленном обозначении доминирующее положение занимают неохранные элементы «SUDOSTROENIE» и «INFO». Словесный элемент «SUDOSTROENIE» является транслитерацией слова «СУДОСТРОЕНИЕ» (отрасль тяжелой промышленности, осуществляющая постройку судов (см. например: <https://dic.academic.ru>)), характеризует заявленные услуги, в том числе, указывает на их свойства и назначение, вследствие чего является неохранным элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Слово «INFO» в переводе с английского языка «информация, сообщения» (см. например: <https://translate.google.ru>), также является неохранным элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на вид и назначение услуг.

В заключении также отмечено, что «СУДОСТРОЕНИЕ» это отрасль, которая включает в себя не только постройку судов, «СУДОСТРОЕНИЕ» является материалоемкой и энергоемкой отраслью и требует обширного кооперирования с предприятиями других отраслей. За счет этого судостроение образует некое подобие целого экономического сектора, в который входят металлургические, машиностроительные, деревообрабатывающие, химические предприятия, электростанции, порты, строительные предприятия, страховые компании (информация получена из сети Интернет см. например: <https://dic.academic.ru>, <http://1slovar.ru>, <http://enc-dic.com> и др.). Таким образом, все заявленные услуги могут быть связаны и оказываться в области судостроения, вследствие чего для заявленных услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ словесный элемент «SUDOSTROENIE» квалифицирован экспертизой как указывающий на их свойства или назначение, не соответствующий пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.08.2018 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- вывод о том, что доминирующее положение в заявленном обозначении занимают два словесных элемента «SUDOSTROENIE» и «INFO» не соответствует действительности: доминирующим является только словесный элемент «SUDOSTROENIE»;

- словесный элемент «INFO» («info» – это сокращение от термина «information»), который в переводе с англ. языка и значит «информация; сообщения», также «info» – это общий домен верхнего уровня, предназначенный для регистрации информационных ресурсов) предназначен для указания на то, что заявленное средство индивидуализации предназначено для услуг в области информирования;

- смысл элемента «INFO» заключается в создании ассоциаций с одноименным доменом sudostroenie.info, зарегистрированным на имя заявителя;

- словесный элемент «INFO» прямо не указывает ни на одну из услуг, входящую в перечень услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ, содержащихся в заявке;

- заявитель согласен, что словесный элемент «INFO» может быть воспринят потребителями как указание на часть таких услуг 41 класса МКТУ, как, например, «служба новостей», и может быть включен в товарный знак как неохраняемый элемент;

- экспертизой верно указано, что «SUDOSTROENIE» (транслитерация слова «СУДОСТРОЕНИЕ») – это отрасль тяжелой промышленности, в ходе которой осуществляется постройка судов;

- вывод о том, что «СУДОСТРОЕНИЕ» является материало- и энергоемкой отраслью и требует обширного кооперирования с предприятиями других отраслей, не является основанием для квалификации данного обозначения как указывающего на свойства и назначение заявленных услуг;

- в Российской Федерации еще с советских времен существует четкое понятие «судостроения»;

- в Отраслевом стандарте ОСТ5.0369-83 «Технологическая подготовка производства судостроительной верфи» (утв. 25 мая 1983 года) указано, что судостроение – это специальная отрасль машиностроения, профилирующая продукция которой образует классы «Суда» и «Судовой оборудование», а судостроительное производство – это совокупность взаимосвязанных процессов комплексной подготовки производства и постройки судов, куда, согласно данному определению, входит: непосредственно проектирование и постройка судов, а так же судоремонт, приборостроение, машиностроение, капитальное строительство

предприятий, электромонтажные предприятия, деятельность конструкторских бюро и НИИ;

- согласно «Стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2020 года и на дальнейшую перспективу» (утв. Приказом Минпромэнерго РФ от 06.09.2007 № 354) «судостроительная промышленность Российской Федерации – это совокупность ... судостроительных и судоремонтных предприятий, предприятий судового машиностроения и морского приборостроения, электромонтажных предприятий, научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций (далее - организации судостроительной промышленности Российской Федерации), которые осуществляют проектирование, строительство, ремонт, модернизацию, переоборудование, утилизацию судов, военных кораблей, морских буровых платформ и иных плавучих сооружений различного назначения, а также создание для них комплектующего оборудования, приборов, вооружения и иных технических средств;

- услуги «судостроение», а также связанные с судостроением услуги (судоремонт, приборостроение, машиностроение, капитальное строительство предприятий, электромонтажные предприятия, деятельность конструкторских бюро и НИИ) относятся к услугам 37 и 42 классов МКТУ, не указанных в рассматриваемой заявке;

- поскольку одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным, то ключевым критерием для разграничения описательных и фантазийных товарных знаков является вопрос, понятен ли среднему потребителю смысл элемента;

- словесный элемент «SUDOSTROENIE» по отношению к заявленным услугам не является ложным, так как является частью названия информационного Интернет-портала о судостроительной промышленности, предоставляющего, помимо прочего, услуги мультимедийной рекламной площадки для предприятий судостроительной промышленности;

- словесный элемент «SUDOSTROENIE» по отношению к заявленным услугам является фантазийным и, соответственно, способным индивидуализировать эти услуги;

- вывод о том, что словесный элемент «SUDOSTROENIE» указывает на свойства и назначение заявленных услуг не обоснован, так как перечень услуг указан в заявке на товарный знак без конкретизации применительно к сфере услуг (такой подход прослеживается также в решении Суда по интеллектуальным правам от 21 мая 2018 г. по делу № СИП-8/2018);

- словесный элемент заявленного обозначения «SUDOSTROENIE» не может быть квалифицирован как указывающий на свойства или назначение заявленных услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ;

- в ответе на уведомление экспертизы приведены материалы, подтверждающие наличие различительной способности обозначения «SUDOSTROENIE INFO» в отношении информационных услуг.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.04.2018 и зарегистрировать обозначение по заявке № 2017708074 в отношении всех указанных в заявке услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения были приложены следующие копии документов:

К возражению приложены следующие материалы:

(1) распечатки с сайтов <https://dic.academic.ru>, <http://1slovar.ru>, <http://enc-dic.com>;

(2) выдержка из Отраслевого стандарта ОСТ5.0369-83 «Технологическая подготовка производства судостроительной верфи»;

(3) выдержка из «Стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2020 года и на дальнейшую перспективу»;

(4) распечатка сайта sudostroenie.info с предложением о размещении рекламы;

(5) выдержка из решения Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 по делу № СИП-8/2018.

Корреспонденцией, поступившей 03.12.2018, заявителем представлены дополнительные материалы, а именно:

- (6) копия некоторых страниц контракта № 10933500/4 от 18.05.2012;
- (7) копия технического задания на выполнение работы «Информационно-аналитическое и экспертное сопровождение реализации мероприятий Программы РГМТ. Работа научно-экспертного совета по научному сопровождению Программы РГМТ»;
- (8) копии актов от 31.10.2012, 24.06.2013, 21.10.2013, 25.06.2014, 20.10.2014;
- (9) копия договора № 05-04/14 от 02.04.2014;
- (10) копия акта от 04.08.2014;
- (11) копия договора № 02/12-4 от 06.06.2014;
- (12) копии счета от 02.12.2014, актов от 19.08.2014, 21.11.2014 и 01.12.2014, платежного поручения от 02.12.2014;
- (13) копия дополнительного соглашения к договору № 1411/12 от 01.11.2012;
- (14) копия актов от 29.12.2016, 15.12.2014, 30.12.2014;
- (15) копии платежных поручений от 24.12.2015, 04.02.2016, 22.12.2016, 29.12.2014;
- (16) копии дополнительного соглашения к договору от 01.12.2016, актов от 10.12.2016, 22.03.2017;
- (17) копии платежных поручений от 16.12.2016, 20.03.2017;
- (18) сведения – перечень контрагентов;
- (19) копия договора № 12/0515 от 14.05.2015;
- (20) копии акта от 15.06.2015, платежного поручения от 03.06.2015;
- (21) копии счета от 27.04.2015, платежного поручения от 29.04.2015;
- (22) копии акта от 18.03.2016, платежного поручения от 01.03.2016;
- (23) копии акта от 20.09.2016, платежного поручения от 15.09.2016;
- (24) копии счета от 13.10.2016, платежного поручения от 19.10.2016;
- (25) копии счетов от 09.02.2017;
- (26) копии актов от 31.03.2017, 31.05.2017, 31.07.2017;
- (27) копии платежных поручений от 16.02.2017;

- (28) копии актов от 31.07.2017, 31.08.2017;
- (29) копия платежного поручения от 28.06.2017;
- (30) сведения – перечень подписчиков.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 10.12.2018, представлены следующие материалы:

- (31) ходатайство о сокращении заявленного перечня услуг.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 16.01.2019 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.08.2018, оставить в силе решение Роспатента от 13.04.2018».

Не согласившись с данным решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным вышеуказанного решения Роспатента от 16.01.2019. Решением Суда по интеллектуальным правам от 23.07.2019 по делу № СИП–295/2019 требования заявителя были удовлетворены, решение Роспатента от 16.01.2019 было признано недействительным. При этом суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение акционерного общества «БИЗНЕС ПОРТ» на решение Роспатента от 13.04.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017708074.

Не согласившись с решением Суда по интеллектуальным правам от 23.07.2019 по делу № СИП–295/2019, Роспатент подал кассационную жалобу. В результате ее рассмотрения Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 14.11.2019 решение Суда по интеллектуальным правам от 23.07.2019 по делу № СИП–295/2019 было отменено. Дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции. Указанное постановление вступило в законную силу со дня его принятия. Отмена решения Суда по интеллектуальным правам от 23.07.2019 по делу № СИП–295/2019 устраняет основание для повторного рассмотрения по существу возражения, поступившего 10.08.2018, на решение Роспатента от 13.04.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017708074.

Поскольку решение Роспатента от 16.01.2019 является действующим, то возражение ЗАО «БИЗНЕС ПОРТ» на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2017708074 в настоящее время повторного рассмотрения не требует.

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

прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 10.08.2018, на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017708074.