

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

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 поступившее 26.07.2018 возражение, поданное ООО «Дизайн-Центр» на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017700275, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2017700275 с датой подачи от 10.01.2017 испрашивается на имя ООО «Дизайн-Центр» (далее – заявитель) в отношении услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.



В качестве товарного знака заявлено обозначение представляющее собой комбинацию, состоящую из прямоугольника черного цвета, в нижней части которого размещено словесное обозначение «Design Center», выполненное буквами латинского алфавита белого цвета, под которым расположены графические элементы в виде латинских букв «D» и «C» и квадратной фигуры между ними.

Решение Роспатент от 14.06.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что входящие в состав заявленного обозначения буквы «DC» не имеют словесного характера и оригинального графического исполнения, вследствие чего не обладают различительной способностью, словесные элементы «Design Center»(в переводе с английского языка – дизайн центр) характеризуют заявленные услуги, указывая на их вид, назначение, а также на видовое наименование предприятия, следовательно, являются неохранными элементами обозначения. Также в заключении экспертизы указано, что представленные заявителем документы не подтверждают приобретение словесным обозначением «Design Center» различительной способности.

В поступившем возражении заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявленное обозначение представляет собой определенную графическую композицию, обладающую различительной способностью;

- заявитель не согласен с экспертизой, что представленные документы не свидетельствуют об интенсивном использовании обозначения «Design Center», кроме того, имеются и другие доказательства использования обозначения с 2007 года при осуществлении деятельности в части оказания услуг 35, 42 классов МКТУ в фирменных бланках, в полиграфической продукции, вывесках, публикациях в журналах;

- в составе прилагаемых документов бухгалтерские справки об объемах торговых услуг и о затратах на рекламу с 2009 по 2016гг;

- заявитель согласен отказаться от заявленных услуг 41 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- бланки писем [1];
- договоры на изготовление полиграфической продукции [2];
- договор подряда [3];
- фотография фасада здания ООО «Дизайн Центр» [4];

- фотографии обложек журналов с выставок [5];
- справка бухгалтера о товарообороте ООО «Дизайн-Центр» за период с 2009 по 2016 [6];
- справка бухгалтера об услугах рекламы ООО «Дизайн-Центр» за период с 2006 по 2009 [7].

От заявителя 16.10.2018 поступила корреспонденция, в которой изложена просьба рассмотреть возражение без его участия, а также выражено согласие на регистрацию товарного знака с указанием в качестве неохраняемых элементов «Design Center».

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (10.01.2017) подачи заявки №2017700275 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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, назначение, свойство, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью,

относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

Как было указано выше, заявленное обозначение представляет собой



комбинированное обозначение со словесными элементами «**Design**», «**Center**», расположенными в нижней части черного прямоугольника, под которыми расположены латинские буквы «D» и «C», разделенные небольшой квадратной фигурой.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в заявке.

Анализ заявленного обозначения показал, что в его состав входят словесные элементы «Design», характеризующий заявленные услуги, и «Center», который не обладает различительной способностью, и на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса относятся к неохраняемым элементам обозначения, с чем согласился заявитель в корреспонденции, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности до даты заседания коллегии.

В отношении представленных заявителем материалов, касающихся использования обозначения «Design Center», входящего в состав заявленного обозначения, коллегия отмечает, что они не подтверждают приобретения им различительной способности в отношении заявленных услуг в результате использования обозначения заявителем до даты подачи заявки №2017700275.

Анализ документов, имеющих в материалах дела, показал, что они свидетельствуют о деятельности заявителя под своим фирменным наименованием «Дизайн-Центр», а не об интенсивном использовании обозначения «Design



Center» в составе заявленного обозначения, поскольку не содержат фактических данных об объемах оказанных услуг, маркированных данным обозначением, их широкой географии, об активной рекламной кампании, ее длительности и интенсивности, о публикациях в открытой печати, об участии в выставках, а также о степени информированности потребителей об услугах, оказываемых заявителем на территории Российской Федерации под заявленным обозначением.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что заявленное комбинированное



обозначение выполнено с использованием оригинального графического и композиционного решения и воспринимается в целом как

товарный знак (знак обслуживания), способный индивидуализировать услуги заявителя. Следовательно, ему может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации с указанием всех словесных элементов, входящих в состав заявленного комбинированного обозначения, в качестве неохранных в отношении всех услуг, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 26.07.2018, отменить решение Роспатента от 14.06.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017700275.**