

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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 17.04.2006, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Оптопринт», Москва (далее – заявитель), на решение экспертизы от 25.01.2006 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2004711385/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2004711385/50 с приоритетом от 25.05.2004 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 9, 16 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «ОПТОВИК», расположенного горизонтально в одну строчку на фоне изобразительного элемента – прямоугольника. Словесный элемент выполнен заглавными буквами русского алфавита шрифтом с наклоном вправо.

Решение экспертизы от 25.01.2006 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака принято в отношении товаров 16 класса «бюллетени информационные; каталоги».

В отношении остальных товаров 16 класса МКТУ и товаров 9 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне, указано, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002 (далее — Закон), и пунктов 2.3.1 и 2.3.2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в

Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

Указанный вывод обоснован тем, что в отношении указанных товаров заявленное обозначение может быть воспринято потребителем как указывающее на свойства, а именно на содержание, назначение информации в средствах массовой информации (далее – СМИ), а в отношении услуг – на их назначение: относящиеся к области оптовой торговли, поскольку слово «Оптовик» образовано от слова «Оптовый», имеющего значение – относящийся к торговле товаров в опт, оптовые цены; оптовая сделка; оптовая торговля – свободная купля-продажа материальных ресурсов, осуществляемая при свободном выборе партнеров и заказов (Краткий словарь современных понятий и терминов, Москва, Республика, 1995, с.291).

При этом было подчеркнуто, что решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только в отношении товаров 16 класса МКТУ «бюллетени информационные; каталоги» было принято с учетом представленных заявителем сведений, подтверждающих, что заявленное обозначение приобрело различительную способность только для указанных товаров 16 класса МКТУ, тогда как в отношении всех остальных товаров и услуг подобные сведения не представлены.

Заявитель в возражении выразил несогласие с решением экспертизы и представил следующие доводы:

- решение экспертизы мотивировано только для услуг 35 класса МКТУ, части заявленных товаров 09 и 16 классов МКТУ: «публикации электронные (загружаемые)» и «печатные издания». В отношении остальных товаров 09 и 16 классов применение пункта 1 статьи 6 Закона экспертизой никак не обосновано, хотя очевидно, что к СМИ эти товары никакого отношения не имеют;

- заявитель считает, что, исходя из смыслового значения слова «оптовик» - крупный торговец, занимающийся оптовой торговлей (Толковый словарь русского языка, под ред. Д.Н.Ушакова, Москва, 2000, т.

П, с.838 [1]), оно не является обозначением, характеризующим заявленные товары 09 и 16 классов, и не является применительно к ним описательным обозначением;

- заявитель не согласен с мнением экспертизы в отношении того, что слово «оптовый» указывает на свойства товаров 09 и 16 классов МКТУ ввиду того, что у этих товаров нет свойств, которые могли бы быть охарактеризованы этим словом;

- заявленные услуги 35 класса МКТУ не относятся к области торговли (а тем более оптовой), в связи с чем вывод экспертизы в отношении заявленного обозначения, основанный на значении слова «оптовый», не может быть признан достаточно обоснованным;

- не является обоснованным, по мнению заявителя, и отказ в регистрации заявленного обозначения в отношении товаров «журналы», поскольку печатные издания заявителя, в отношении которых принято решение о регистрации, полностью соответствуют понятию «журнал», приведенному в ГОСТ 7.60-2003 «Издания, Основные виды. Термины и определения».

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения «ОПТОВИК» в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг, представленных в скорректированном заявителем перечне.

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

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №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 поступления (25.05.2004) заявки № 2004711385/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки

охраноспособности заявленного обозначения включает упомянутые Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойство, назначение.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения категории качества товаров, указание свойств товаров.

Заявленное обозначение по заявке № 2004711385/50 представляет собой комбинированное обозначение, содержащее слово «ОПТОВИК», выполненное заглавными буквами русского алфавита красного цвета на фоне прямоугольника черного цвета.

Согласно Толковому словарю русского языка [1], а также Большому толковому словарю русского языка [2] (Санкт-Петербург, НОРИНТ, 1998, с.721) слово «оптовик» имеет смысловое значение - крупный торговец, занимающийся оптовой торговлей, «оптовый» - связанный с торговлей оптом, производимый оптом.

Заявленное обозначение «ОПТОВИК» в отношении таких товаров 09 класса МКТУ, как «программы для компьютеров, носители информации оптические» и товаров 16 классов МКТУ, указанных в скорректированном перечне, может быть воспринято как указывающее на содержание, назначение, способ их продажи, и поэтому не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 1 статьи 6 Закона. Однако, как отмечалось в решении экспертизы, представленные заявителем материалы доказывают приобретенную различительную способность заявленного обозначения в отношении таких товаров 16 класса, как «бюллетени информационные; каталоги; журналы», поэтому в отношении указанных товаров, а также таких товаров 09 класса МКТУ, как «публикации электронные [загружаемые]; объявления электронные», которые являются однородными указанным товарам 16 класса, поскольку

выполняют аналогичные функции, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с абзацем 7 пункта 1 статьи 6 Закона.

В отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в скорректированном перечне, следует признать, что эти услуги корреспондируют указанным выше товарам 16 класса МКТУ, в отношении которых заявленное обозначение может быть зарегистрировано.

Таким образом, основания для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 6 Закона, отсутствуют.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 17.04.2006, изменить решение экспертизы от 25.01.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение «ОПТОВИК» в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров и услуг:

Форма №

81.1

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"

(511)

- 9 Публикации электронные (загружаемые); доски объявлений электронные.
- 16 Бюллетени информационные; каталоги; журналы.
- 35 Информация деловая; информация статистическая; обзоры печати, связанные с изучением рынка; публикация рекламных текстов в изданиях печатных, а именно: бюллетенях информационных, журналах, каталогах; распространение рекламных материалов, распространение рекламных объявлений, опубликованных в изданиях печатных, а именно: бюллетенях информационных, журналах, каталогах; реклама интерактивная в компьютерной сети.