

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, рассмотрела поступившее 05.10.2017 возражение ООО «Грузовичков», Санкт-Петербург (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015737491, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2015737491 с датой подачи от 17.11.2015 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35, 41 и 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно приведенному в заявке описанию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение **«ОПИЛКИ»**, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 26.06.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение в отношении части заявленных услуг 35 и 44 классов МКТУ характеризует услуги, указывая на их свойства и назначение, а в отношении остальных услуг способно ввести потребителя в заблуждение.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 05.10.2017, заявителем выражена просьба об

отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- слово «ОПИЛКИ» не является характеристикой каких-либо услуг вообще и услуг 35, 41, 44 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2015737491, в частности;

- исходя из смыслового значения слова «опилки», означающего мельчайшие частицы материала, образующиеся при его обработке пилой или напильником, можно сделать вывод, что оно является описательным, например, в отношении товара 06 класса МКТУ – опилки металлические; товара 22 класса МКТУ – опилки древесные; услуг 40 класса МКТУ – распиловка [лесопилки], рубка и разделка леса, однако такие товары и услуги не заявлялись для регистрации товарного знака;

- заявитель не согласен с мнением экспертизы, что для заявленных услуг 35, 41 и 44 классов МКТУ, в отношении которых обозначение не было признано экспертизой описательным, слово «ОПИЛКИ» в силу своего словарного значения будет вводить потребителя в заблуждение относительно услуг;

- несмотря на приведенное ранее словарное значение обозначения «ОПИЛКИ», для заявленных услуг 35, 41 и 44 классов МКТУ, никак не связанных с непосредственным производством опилок, потребитель воспримет заявленное обозначение в качестве оригинального и фантазийного названия;

- заявитель ознакомился с правоприменительной практикой Роспатента, которым было зарегистрировано большое количество обозначений, являющихся лексической единицей русского языка и описывающих одну из товарных рубрик классификатора МКТУ, при этом для услуг различных классов (включая 35, 41 и 44 классы МКТУ) такие обозначения были признаны охраноспособными и не вводящими в заблуждение потребителя, что является дополнительным аргументом в поддержку доводов заявителя. Примеры таких товарных знаков (перечень не является исчерпывающим): «Земляника» по свидетельству № 359421

для услуг 35,41 классов МКТУ; «Карандаш» по свидетельству № 169509 для услуг 35 класса МКТУ; «Шоколад» по свидетельству № 382608 для услуг 35, 41 классов МКТУ; «Фасоль» по свидетельству № 498682 для услуг 35, 41 классов МКТУ; «Шишки» по свидетельству № 399611 для услуг 44 класса МКТУ;

- заявитель является правообладателем фонетически тождественного заявленному обозначению товарного знака «ОПІКІ» по свидетельству №609970, которому предоставлена правовая охрана в отношении услуг 35, 41, 44 классов МКТУ.

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

С учетом даты (17.11.2015) подачи заявки №2015737491 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, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их свойство и назначение.

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, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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 ложными или способными ввести в заблуждение потребителя 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 слово «ОПИЛКИ», выполненное стандартным шрифтом.

Государственная регистрация товарного знака согласно возражению испрашивается в отношении услуг 35, 41 и 44 классов МКТУ, указанных в заявке.

Анализ заявленного обозначения показал, что его смысловое значение (Опилки - это мелкие частицы, отходы, которые образуются при обработке материалов пилой. Опилки бывают, в зависимости от материала, который пилили, деревянными, пластмассовыми, металлическими и т.д.) не позволяет отнести обозначение «ОПИЛКИ» к каким-либо характеристикам услуг 35, 41 и 44 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, в том числе отсутствуют какие-либо основания для признания данного обозначения указанием на какие-либо свойства и/или назначение заявленных услуг, что свидетельствует о фантазийном характере заявленного обозначения и, следовательно, о его соответствии требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

Фантазийный характер заявленного обозначения опровергает вывод экспертизы о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно каких-либо из заявленных услуг, следовательно, отсутствуют также

основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.10.2017, отменить решение Роспатента от 26.06.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015737491.