

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 22.02.2007, поданное ООО «АЛМАЗ-М», г. Одинцово, на решение экспертизы от 24.11.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2005701986/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2005701986/50, с приоритетом от 02.02.2005 является ООО «АЛМАЗ-М», г. Одинцово (далее — заявитель).

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено изобретенное словосочетание «ОСОБАЯ СЕРИЯ», носящее фантазийный характер, выполненное стандартным шрифтом в кириллице, заглавными буквами.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 03, 16 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Федеральным институтом промышленной собственности 24.11.2006 принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение «ОСОБАЯ СЕРИЯ» не обладает различительной способностью, поскольку состоит из двух слов: «Особая» - указывающее на свойства маркируемого товара (особый: то же, что особенный – не такой как все, не обыкновенный) и слова «Серия» (серия – последовательный ряд чего-нибудь, что обладает общим признаком, объединено общим назначением, составляет одну группу), С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова, «Толковый словарь русского языка», М., «АЗ:», 1993.

Услуги 35 класса МКТУ однородны товарам, так как непосредственно связаны с рекламой и реализацией вышеуказанных товаров.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 22.02.2007, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «ОСОБАЯ СЕРИЯ» является единым словосочетанием, состоящим из прилагательного и существительного, которые грамматически связаны между собой и обладают фантазийным смыслом по отношению к заявленным товарам;

- к свойствам товаров относятся слова, характеризующие вкусовые качества товаров, их запахи, цветовую гамму, вес, объем и т.д., следовательно среди свойств товаров отсутствует такая категория как «особая», кроме того в «Кратком словаре синонимов» обнаружены синонимы слова «особый» - изолированный, оригинальный, отдельный, оторванный, отчужденный, и слова «серия» - ряд, слой, род, порода, вид, порядок, группа, сорт и т.д.;

- к свойствам заявленных товаров 03 класса МКТУ можно отнести такие слова, как дезинфицирующие, противовоспалительные, ранозаживляющие, гигиенические, ароматные, мягкие, а к заявленным товарам 16 класса МКТУ относятся товары, которые характеризуются твердостью, яркостью печати, форматом, размером, качеством переплета и т.д., следовательно, приведенные свойства товаров не являются

синонимами или созвучными с заявленным обозначением «ОСОБАЯ СЕРИЯ»;

- заявленные услуги 35 класса МКТУ не являются однородными товарам 03 и 16 классов МКТУ, поскольку: во-первых, отказ в регистрации в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ на основании однородности всем товарам, является нарушением ст. 3 Закона РФ; во-вторых, к услугам 35 класса МКТУ относятся услуги, которые не могут быть однородными производству каких-либо товаров; в-третьих, заявленные услуги для снабженческих целей были заявлены в отношении всех товаров, а не только 03 и 16 классов МКТУ; в-четвертых, нельзя считать однородными производство товаров, связанное с наличием определенной материально-технической базы с оказанием услуг, которые требуют совершенно иного образования, знаний и подхода при оказании услуг; в-пятых, само наличие классификации товаров и услуг, разбитых по 45 классам свидетельствует об отсутствии однородности всех имеющихся товаров и услуг;

- заявленное обозначение «ОСОБАЯ СЕРИЯ» приобрело различительную способность;

- заявитель ООО «Алмаз-М» имеет производственные связи и размещает свои заказы на предприятиях ООО «Красная линия», в этой связи заявителем приведены сведения, подтверждающие использование заявленного обозначения ООО Торговым Домом «Красная линия»;

- использование товарного знака «ОСОБАЯ СЕРИЯ» началось в феврале 2004 года, то есть за один год до даты подачи заявки на регистрацию в качестве товарного знака;

- продукция, маркированная товарным знаком «ОСОБАЯ СЕРИЯ», хорошо известна в России и за рубежом;

- заявитель активно знакомит потребителей со своей продукцией и ведет активную выставочную деятельность;

- заявитель обладает исключительным правом на товарный знак «ОСОБАЯ ЛИНИЯ», который является сходным до степени смешения с заявленным обозначением «ОСОБАЯ СЕРИЯ»;

- заявленное обозначение «ОСОБАЯ СЕРИЯ» используется в качестве самостоятельного товарного знака без указания на наличие каких-либо особых новых отличительных свойств товаров, поскольку применяется для разного вида продукции, например, масок для волос, настоев для бани, различных кремов, шампуней и т.д., имеющей разного вида упаковку.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 03, 16 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки №2005701986/50.

К возражению приложены следующие копии материалов:

1. выписки из Литературной энциклопедии и словаря по естественным наукам на 2 л. [1];
2. выписка из Толкового словаря В.Даля и Краткого словаря синонимов Абрамова Н. на 3 л. [2];
3. информационное письмо ООО «Алмаз-М» о производ. связях на 1л. [3];
4. информационное письмо ООО ТД «Красная линия» на 2л. [4];
5. каталог продукции на 7 л. [5];
6. копии Сертификатов соответствия на 22 л. [6];
7. копии Санитарно-эпидемиологических заключений на 13 л. [7];
8. копия публикации рег. № 300811 на 2 л. [8];
9. выписка из Толкового словаря В. Даля и Краткого словаря синонимов Абрамова Н. на 2 л. [9];
10. 2-ой экземпляр заявления на 9 л. [10].

Изучив материалы возражения и выслушав присутствующих, Палата по патентным спорам признала доводы возражения необидительными.

С учетом даты 02.02.2005 поступления заявки №2005701986/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности:

- обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;

- реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

- трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением;

- общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

При этом необходимо отметить, что перечень обозначений, не обладающих различительной способностью, не является исчерпывающим и к ним относятся обозначения, которые по своей природе не способны порождать ассоциаций, позволяющих потребителю выделить маркированный товар/услугу среди аналогичных товаров/услуг.

Вышеперечисленные обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Обозначение по заявке №2005701986/50 является словесным и представляет собой словосочетание «ОСОБАЯ СЕРИЯ», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Данное словосочетание состоит из двух слов «ОСОБАЯ» и «СЕРИЯ», связанных друг с другом по смыслу.

Данные слова являются лексическими единицами русского языка и согласно справочной литературе, означают следующее:

«Особая» («Особый») - то же, что особенный (не такой, как все, не обыкновенный); отдельный, независимый от других;

«Серия» - последовательный ряд чего-нибудь, что обладает общим признаком, объединено общим назначением, составляет одну группу; разряд, категория ценных бумаг, документов (см. С.И.Ожегов и Н.Д.Шведова, «Толковый словарь русского языка», М., 1999г., с.476, 738).

Исходя из приведенных толкований и с учетом того, что обозначение предназначено для сопровождения товаров/услуг в хозяйственном обороте, словосочетание «ОСОБАЯ СЕРИЯ» с точки зрения семантики можно определить как «серия товаров/услуг, отличных от других серий».

В этой связи довод о том, что слово «серия» будет восприниматься в других семантических значениях (слой, порядок, порода и т.д.) является неубедительным.

Коллегией Палаты по патентным спорам принято во внимание широкое использование данного обозначения различными производителями,

так, например, Калужская Пивоваренная Компания выпускает уникальное темное пиво «Золотая бочка Особая Серия», компания «Ford» начала поставки «особой серии» универсалов «Focus» под названием «Sport», автомобиль Mercedes-Benz C 230 предложен клиентам в рамках программы «особая серия», «Panasonic GSM» представил «особую серию» телефонов с укрепленным корпусом, известны спальные мешки «АДРЕНАЛИН» - «особая серия», в 1999 г. швейцарская фирма «Brequet» выпустила «особую серию» часов, посвященную юбилею А.С. Пушкина (см. Интернет, Яндекс, особая серия).

Указанное обуславливает вывод о том, что обозначение «ОСОБАЯ СЕРИЯ» может использоваться любым производителем товаров или услуг для характеристики товаров или услуг со свойствами, отличными от товаров или услуг предыдущих серий того же вида.

В силу отмеченных обстоятельств, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение «ОСОБАЯ СЕРИЯ» по заявке №2005701986/50 признано не обладающим различительной способностью на основании пункта 1 статьи 6 Закона, является обоснованным, то есть использование этого обозначения на упаковке товаров не способно привести к возникновению у потребителей необходимых и достаточных ассоциаций, позволяющих обозначению выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака.

Представленные заявителем документы [1-10] не подтверждают факта наличия у заявленного словесного обозначения приобретенной различительной способности в результате его использования, поскольку производителем продукции как указано в представленных материалах является ООО «Красная линия», в то время как заявителем является ООО «АЛМАЗ-М».

Сведения о предоставлении правовой охраны другим объектам интеллектуальной собственности не могут быть учтены, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведётся отдельно.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 22.02.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 24.11.2006.**