

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 возражение от 27.07.2012, поданное Автономной некоммерческой организацией «Центр судебных экспертиз», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010734118, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2010734118 с приоритетом от 25.10.2010 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 37, 41, 42, 44 и 45 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ЦЕНТР СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 16.03.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение является неохраноспособным в отношении услуг по проведению экспертных исследований (судебной экспертизы), поскольку не обладает различительной способностью, указывает на видовое наименование организации и используется различными лицами, оказывающими услуги в данной сфере, а в отношении

остальных услуг 35, 36, 37, 41, 42, 44 и 45 классов МКТУ оно способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения услуг.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 27.07.2012, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 16.03.2012. Доводы возражения сводятся к следующему:

1) видовым наименованием для организации, осуществляющей проведение независимых экспертиз, является понятие «судебно-экспертное учреждение»;

2) заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования заявителем в качестве наименования, индивидуализирующего данное юридическое лицо;

3) заявленное обозначение используется не только заявителем, но и другими лицами, однако все они не имеют широкой известности;

4) заявленное обозначение не способно ввести в заблуждение потребителя, поскольку не содержит в себе ложной информации.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке услуг.

К возражению были приложены с целью подтверждения факта наличия у заявленного обозначения приобретенной различительной способности копии учредительных документов заявителя, выписки сведений из реестров заявителя о проведении им экспертиз и распечатки сведений из Интернета [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (25.10.2010) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 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, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров, указание свойств товаров, видовые наименования предприятий.

В соответствии с абзацем 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.2.4 Правил доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

В соответствии с абзацем 1 и 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 2.5.1 Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ЦЕНТР СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Предоставление правовой охраны данному обозначению испрашивается в отношении услуг 35, 36, 37, 41, 42, 44 и 45 классов МКТУ.

Научным, медицинским и т.п. центром называют учреждение, которое занимает руководящее, лидирующее место в осуществлении какой-то деятельности или очень активно занимается какой-то деятельностью в области науки, медицины и т.п. (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Толковый словарь русского языка Дмитриева» – «<http://dic.academic.ru>»).

Судебная экспертиза – это исследование специалистом (экспертом) возникающих при разрешении уголовного или гражданского дела вопросов, решение которых требует специальных познаний в области науки, техники, искусства или ремесла (см. «Энциклопедия юриста», там же).

Исходя из значений указанных понятий, заявленное обозначение в целом означает учреждение, которое активно занимается деятельностью по исследованию специалистами (экспертами) возникающих при разрешении уголовных или гражданских дел вопросов в области науки, техники, искусства или ремесла (судебной экспертизой).

Кроме того, необходимо отметить, что заявленное обозначение широко используется различными лицами, оказывающими соответствующие услуги, в качестве указания на вид их деятельности (см. Интернет-порталы «Google», «Яндекс» и др.), в силу чего оно не способно индивидуализировать такого рода услуги какого бы то ни было конкретного лица и, следовательно, выполнять функцию товарного знака (знака обслуживания).

В силу указанных обстоятельств заявленное обозначение является неохраноспособным в отношении услуг по проведению экспертных исследований (судебной экспертизы), поскольку воспринимается как характеризующее их, указывая на вид услуг (судебная экспертиза) и на оказывающее их специализированное учреждение (центр), а в отношении остальных услуг оно способно ввести потребителя в заблуждение относительно их вида и назначения.

Что касается документов [1], представленных заявителем с целью подтверждения факта наличия у заявленного обозначения приобретенной

различительной способности, то следует отметить, что ни один из представленных им документов не содержит сведений об использовании данного обозначения именно в качестве индивидуализирующего услуги знака. Так, в представленных заявителем документах словосочетание «центр судебных экспертиз» используется только лишь в качестве части фирменного наименования, индивидуализирующего юридическое лицо, а не услуги.

Доказательства того, что на дату подачи заявки заявленное обозначение в результате его длительного и интенсивного использования заявителем уже воспринималось потребителем как обозначение, индивидуализирующее определенные услуги конкретного (только одного) лица – заявителя, не были представлены, что обуславливает вывод об отсутствии у заявленного обозначения приобретенной различительной способности.

Довод заявителя о том, что заявленное обозначение находится во всеобщем обороте для характеристики соответствующих услуг и используется различными лицами, но может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя ввиду его большей известности, чем других лиц, не корректен.

Факт вхождения заявленного обозначения в состав фирменного наименования, индивидуализирующего заявителя как юридическое лицо, не свидетельствует о способности данного словосочетания самостоятельно индивидуализировать еще и услуги, отличать определенные услуги заявителя от однородных им услуг иных лиц, то есть выполнять функцию товарного знака (знака обслуживания). Указанные средства индивидуализации выполняют разные функции, регулируются разными институтами права, и к ним предъявляются, соответственно, разные требования.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для опровержения вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 27.07.2012, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 16.03.2012.**