

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 25.07.2018 возражение Общества с ограниченной ответственностью «СеллФактор», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017707816 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2017707816 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 03.03.2017 на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение  со словесным элементом «СОМРАСТ ТООЛ», выполненным буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 26.03.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как оно не обладает различительной способностью, поскольку состоит только из неохраняемых элементов: «СОМ» – домен верхнего уровня в системе доменных имен интернет-сети; «РАСТ» – в переводе с английского языка означает «договор, соглашение»; «ТООЛ» – в переводе с английского языка означает «инструмент, орудие».

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.07.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.03.2018. Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение является фантазийным для приведенных в заявке услуг 35 класса МКТУ, поскольку словосочетание «СОМПАСТ TOOL» в переводе с английского означает «компактный инструмент», причем заявитель уже обладает исключительным правом на сходный словесный товарный знак «Compacttool» в отношении услуг 35 класса МКТУ по свидетельству № 651536.


На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (03.03.2017) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом 34 Правил 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.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно представляет собой комбинированное обозначение , состоящее из словесного элемента «СОМРАСТ ТООЛ», выполненного в зеленом и оранжевом цветовом сочетании буквами латинского алфавита различного размера в определенном (оригинальном) построении их в пространстве. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

При этом исполнение в данной композиции определенных шрифтовых единиц одним и тем же (зеленым или оранжевым) цветом обуславливает их визуальное восприятие как составляющих, соответственно, слова «СОМРАСТ» (в зеленом цвете) и «ТООЛ» (в оранжевом цвете), сочетание которых («СОМРАСТ ТООЛ») в переводе с английского языка означает «компактный инструмент».

Данное словосочетание по своему смысловому значению, безусловно, является фантазийным для приведенных в заявке услуг 35 класса МКТУ, не имеющих никакого отношения к каким-либо компактным инструментам.

К тому же, и в сети Интернет отсутствуют какие-либо сведения об использовании этого словосочетания различными лицами, оказывающими соответствующие услуги 35 класса МКТУ.

Вместе с тем, данное словосочетание может порождать самые различные ассоциации, например, с удобными средствами (инструментарием) оказания услуг либо с инструментарием («ТООЛ») по заключению договоров («РАСТ») посредством сети Интернет («СОМ») и другие.

Однако возможные дополнительные рассуждения, домысливание и ассоциации обуславливают, напротив, отличие и узнаваемость обозначения, то есть наличие у него различительной способности – способности выполнять функцию товарного знака.

Так, из пункта 2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39, следует, что наличие таких дополнительных рассуждений, домысливания

и ассоциаций при восприятии обозначения свидетельствует о наличии у этого обозначения различительной способности и об отсутствии у него какой-либо описательности.

Кроме того, в этой связи следует отметить, что заявитель уже обладает исключительным правом на сходный словесный товарный знак «Compacttool» в отношении услуг 35 класса МКТУ по свидетельству № 651536.

Таким образом, коллегия не усматривает каких-либо оснований для признания заявленного обозначения не обладающим различительной способностью в отношении приведенных в заявке услуг, то есть не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 25.07.2018, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 26.03.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017707816.**