

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии 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 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 19.07.2018 возражение, поданное Ассоциацией юристов и специалистов по правам и защите животных «ЗООПРАВО» (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017719109, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2017719109 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 16.05.2017 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 41, 44, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «**ЗООПРАВО**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 16.04.2018 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех услуг 41, 44 и части услуг 45 класса МКТУ. Для другой части услуг 45 класса МКТУ (исследования юридические; юридические консультации) заявленное обозначение по заявке №2017719109 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение «**ЗООПРАВО**», являясь сложносоставным словом, образованным частями «Зоо»-сокращение от слова «зоологический», а также первая часть сложных слов, указывающая на отношение к животным и животному миру, и «Право» -

совокупность устанавливаемых и охраняемых государством норм и правил, регулирующих общественные отношения, является общепринятым термином в области деятельности заявителя, которое не обладает различительной способностью, указывает на назначение услуг. Также в заключении указано, что заявителем не были представлены документы, содержащие достаточные сведения для признания того, что обозначение «ЗООПРАВО» приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования до даты подачи заявки.

В возражении, поступившем в Роспатент, заявителем приведены следующие аргументы:

- заявленное обозначение «ЗООПРАВО» не несет самостоятельного значения, не используется специалистами юридической отрасли и потребителями услуг, оказываемых для животных, в том числе услуг по защите их прав; обозначение отсутствует в толковых словарях, энциклопедиях и энциклопедических словарях, специальных справочниках, технических регламентах, международных и национальных стандартах, а также периодических изданиях; обозначение не является простым указанием или родовым (видовым) наименованием услуг, так как в результате объединения словесного сокращения «зоо» и слова «право» представляет собой сложносоставное и неразделяемое слово, следовательно, приобретает в отношении всех заявленных услуг 45 класса МКТУ фантазийный характер и различительную способность;

- обосновывая свою позицию относительно того, что слово «ЗООПРАВО» не обладает фантазийным характером, экспертиза ФИПС в свою очередь указывает на широкую распространенность в русском языке слов, образованных с использованием сокращения «зоо». В качестве примеров экспертиза ФИПС приводит, в том числе слова, вошедшие во всеобщее употребление и включенные во многие толковые словари: зоопарк, зоосад, зоомагазин и т.д. Однако не представляется возможным говорить о всеобщей употребительности многих других подобных слов, которые являются всего лишь широко распространенными неологизмами и при этом носят фантазийный характер. В пользу возможности использования таких слов в качестве товарных знаков говорит регистрационная

практика ФИПС. Так, например, словесные элементы товарных знаков рег. №№ 594803 «ЗооЛэнд», 598845 «Зоодом», 657703 «ЗООАРЕНА», 649907 «Зоополис», 530476 «ЗООПАССАЖ» носят строго фантазийный характер в силу способа образования каждого из них;

- регистрационная практика Роспатента подтверждает весьма широкое использование части «зоо» с другими словами в обозначениях, зарегистрированных в качестве товарных знаков, например, «ЗООШОУ» (свидетельство № 644740) в отношении услуг 41 класса МКТУ, «ЗООКУХНЯ», «ЗООМЕНЮ» (свидетельства №№596179, 399440) в отношении кормов для животных;

- использование указанных обозначений в гражданском обороте не подразумевает однозначного и неперменного восприятия их потребителем как целых словосочетаний «зоологическое шоу», «зоологическое меню», «зоологическая кухня», подобным образом дело обстоит и с обозначением «ЗООПРАВО»;

- потребитель в своем ежедневном обиходе не имеет намерений, а зачастую и возможности для полной расшифровки наименований и обозначений, которые он встречает на рынке.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента от 16.04.2018 и государственной регистрации товарного знака по заявке №2017719109 в отношении всех услуг, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (16.05.2017) поступления заявки №2017719109 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 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, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их 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, материал, сырье, из которого изготовлен товар, а также относятся обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Как было указано выше, заявленное обозначение «**ЗООПРАВО**» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Анализ обозначения «**ЗООПРАВО**» на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, указанным в решении Роспатента, показал следующее.

Указанное обозначение не имеет смыслового значения в общедоступных словарно-справочных источниках информации, в том числе в толковых и терминологических словарях. Вместе с тем, следует согласиться с экспертизой, что знак «**ЗООПРАВО**» действительно образован из двух словесных элементов «зоо» (сокращение от прилагательного «зоологический») и «право» (совокупность устанавливаемых и охраняемых государством норм и правил, регулирующих общественные отношения), написанных слитно, и представляет собой сложносоставное слово. С учетом смысловых значений слов, образующих

заявленное обозначение, оно может восприниматься как «зоологическое право», смысловое значение которого также отсутствует в общедоступных источниках информации, что не позволяет однозначно установить, какие именно характеристики заявленных услуг 45 класса МКТУ описывает это обозначение.

Учитывая изложенное, нет оснований для признания заявленного обозначения описательным элементом, необходимым для использования его различными производителями однородных заявленных услуг в гражданском обороте, поскольку оно не является указанием на какие-либо характеристики услуг 45 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2017719109.

В связи с указанным следует признать, что обозначение «**ЗООПРАВО**» по заявке №2017719109 удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 19.07.2018, изменить решение Роспатента от 16.04.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017719109.**