

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 07.12.2012 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011725599 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011725599 с приоритетом от 08.08.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака Обществом с ограниченной ответственностью «Промбизнесгрупп», г. Уфа (далее - заявитель) в отношении услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению продуктами и напитками; обеспечение временного проживания».

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ОТДЫХ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом 08.10.2012 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011725599 для всех заявленных услуг 35 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «ОТДЫХ» не обладает различительной способностью и характеризует услуги, перечисленные в перечне, указывая на их назначение (отдых – времяпрепровождение, целью которого является восстановление сил, достижение работоспособного состояния организма, см. Интернет, Яндекс, и используется в качестве названия различных предприятий в сфере однородных заявленным услуг (например, гостиница «ОТДЫХ», Москва, Капотня, гостиница «ОТДЫХ», Сочи, пансионат «ОТДЫХ», Крым, Б.Ялта, кафе «ОТДЫХ», Москва, Пятницкий пер., ресторан «ОТДЫХ», Подольск, см. Интернет, Яндекс).

В заключении отмечено, что при экспертизе заявленного обозначения принималось во внимание именно то значение слова, которое соотносится с перечнем товаров и/или услуг, для маркировки которых они предназначены.

Само по себе слово «отдых» не обладает различительной способностью, в том числе как часто встречающееся в товарных знаках и заявленных обозначениях, при этом обозначениям «отдых» и его сочетаниям с другими неохраноспособными элементами отказано в регистрации в качестве товарного знака, либо они указаны в качестве неохраняемых элементов (например, заявки по которым принято решение об отказе в регистрации - №200730996 «Культурный отдых», №2001734179 «Отдых», №2003713994 «Отдых.ру», 2008736501 «Отдых», в товарных знаках по свидетельствам №215304, 224920, 313601, 318311, 353896, 410063 словесный элемент «Отдых» является неохраняемым словесным элементом). При этом зарегистрированы товарные знаки в оригинальном сочетании со словом «Отдых» (Понятный отдых, Формула отдыха и т.д.).

Относительно термина «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками» в заключении по результатам экспертизы указывается, что этот термин подразумевает рестораны, кафе, пиццерии, бары, то есть предприятия общественного питания, где люди отдыхают за едой, в основном после работы, в выходные и праздничные дни и в компании (см. Лексико-семантический

идентификатор наименований товаров и услуг, 2-е издание, Москва, Предметный указатель ч. 1 – класс 43, код 43.02, группа «обеспечение едой»).

В возражении, поступившем 07.12.2012, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- отказ в регистрации по аналогичным заявкам иных лиц не является доказательством отсутствия различительной способности заявленного обозначения;

- в заключении по результатам экспертизы не указано, по каким именно признакам заявленное обозначение признано не имеющим различительной способности;

- именно высокая различительная способность обозначения «ОТДЫХ» побуждает иных лиц использовать данное обозначение для индивидуализации своих предприятий;

- прием пищи и отдых связаны между собой, так как оба необходимы для восстановления сил, но прием пищи и отдых не являются тождественными понятиями, следовательно, обозначение «ОТДЫХ» не является характеристикой услуг 43 класса МКТУ по обеспечению пищевыми продуктами и напитками;

- обозначение можно считать характеризующим товары или услуги в том случае, если применение обозначения ведет к пониманию рядовым потребителем какого-либо из свойств этих товаров или услуг;

- например, характеризующими можно считать такие обозначения, как «караоке-бар» (очевидно, что наряду с услугами по обеспечению напитками, потребители могут петь караоке), «гриль-бар» (что услуги связаны с пищей, приготовленной на гриле), «спорт-бар» (бар, в котором потребители наблюдают какие-либо спортивные матчи);

- применение обозначения «ОТДЫХ» для индивидуализации услуг по обеспечению пищевыми продуктами и напитками не дает потребителям никакой

информации о предоставляемых услугах и воспринимается как фантазийное обозначение;

- использования обозначения «ОТДЫХ» в качестве названия различных предприятий в сфере общественного питания не является доказательством отсутствия различительной способности данного обозначения.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011725599 в отношении услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками».

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (08.08.2011) заявки №2011725599 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, 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.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, 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.

Подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Положения, предусмотренные пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ОТДЫХ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

Государственная регистрация указанного знака испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками».

Согласно информации, полученной из Большого энциклопедического словаря (см. в сети Интернет <http://slovari.yandex.ru>) «отдых» - это состояние покоя или такого рода деятельность, которая снимает утомление и способствует восстановлению работоспособности.

Подобное определение данного слова встречается в различных словарно-справочных источниках, например в Большой Советской Энциклопедии, Краткой Медицинской Энциклопедии, издательство "Советская Энциклопедия" под ред. академика Б.В.Петровского (см. <http://www.golkom.ru/kme/15/2-312-2-2.html>).

Исходя из приведенного определения, очевидно, что отдых является широким понятием, в связи с чем, к нему может относиться любая деятельность, способствующая восстановлению работоспособности, включая прием пищи.

В этой связи экспертизой обоснованно сделан вывод о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на назначение услуг 43 класса МКТУ, по сути, представляющих собой услуги общественного питания.

Относительно довода заявителя о том, что обозначение «ОТДЫХ» не может быть отнесено к обозначениям, не обладающим различительной способностью, поскольку не подпадает под требования пункта 2.3.1 Правил, необходимо отметить, что данная норма содержит не исчерпывающий перечень видов такой категории обозначений.

Заявленное обозначение было отнесено к обозначениям, не способным выполнять функцию по индивидуализации услуг какого-либо лица, в том числе заявителя, ввиду описательного характера обозначения, а также в силу следующих обстоятельств.

Из имеющихся в материалах дела заявки №2011725599 распечаток из сети Интернет следует, что слово «отдых» используется различными лицами при оказании однородных услуг, имеющих отношение к услугам общественного

питания, в качестве названия заведений (в частности, кафе «ОТДЫХ», Москва, Пятницкий пер., ресторан «ОТДЫХ», Подольск).

Кроме того, существует множество регистраций в отношении услуг, тождественных или однородных услугам 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками», где словесный элемент «отдых» исключен из самостоятельной правовой охраны (например, свидетельства №№460742,456074,422537, 405777).

Таким образом, на рынке услуг по обеспечению пищевыми продуктами и напитками описательный словесный элемент «ОТДЫХ» нуждается в свободном использовании, а предоставление на него исключительных прав одному субъекту нарушит право на его использование иных участников торгового оборота.

Необходимо отметить, что заявителем не были представлены документы, доказывающие различительную способность заявленного обозначения.

Резюмируя изложенное, коллегия палаты по патентным спорам установила, что заявленное обозначение не подлежит государственной регистрации в качестве товарного знака в силу противоречия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 07.12.2012, оставить в силе решение Роспатента от 08.10.2012.