

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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 18.05.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Юридической фирмой «Манаенков и партнеры», Москва (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009705526/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009705526/50 с приоритетом от 20.03.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36 и 42 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено обозначение, состоящее из словесных элементов «оценка» и «рф», выполненных стандартным шрифтом русского алфавита, и знака препинания «точка».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 30.03.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренными пунктом 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку состоит только из

элементов, указывающих на вид оказываемых услуг (оценка) и общепринятого сокращения названия государства (РФ).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 18.05.2010 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- элемент «оценка», включенный в заявленное обозначение не вошел во всеобщее употребление для обозначения таких услуг 35 класса МКТУ: «анализ себестоимости; деловая экспертиза; информация статистическая; исследования в области бизнеса; прогнозирование экономическое», 36 класса МКТУ: «анализ финансовый; экспертиза налоговая», 42 класса МКТУ, «экспертиза инженерно-техническая»;

- суть данных услуг определяется словами: «анализ», «экспертиза», «информация», «исследования», «прогнозирование», значение этих слов не совпадает со значением слова «оценка», и, как следствие, слово «оценка» не может указывать на вид всех перечисленных услуг;

- слово «оценка», «оценить» в значении «высказать мнение, суждение о ценности или значении кого или чего-нибудь» употребляется только в переносном смысле;

- сочетание букв «РФ» используется в качестве обозначения национального домена, в заявлении обозначении буквы «РФ» являются составной частью доменного имени;

- решение о добавлении в корневые сервера домена «.рф» было принято на 33-й Международной конференции ICANN. С 01.01.2009 вступило в силу Положение о приоритетной регистрации доменных имен в домене «.рф». В соответствии с указанным Положением в период времени с 25.11.2009 по 11.05.2010 осуществляется приоритетная регистрация доменных имен обладателям исключительных прав на товарный знак. При этом в соответствии с пунктом 8.1 Концепции регистрации доменных имен второго уровня в домене «.рф» правом на регистрацию доменного имени обладает лишь тот, кто

обладает исключительным правом на товарный знак, словесное обозначение которого полностью совпадает с доменным именем по написанию с учетом или без учета окончания «.рф».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента, вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в отношении всех заявленных услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (20.03.2009) приоритета заявки №2009705526/50 правовая база для оценки охранимости обозначения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (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, 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранимые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары могут относиться, в частности, указывающие на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта.

Заявленное обозначение «оценка.рф», выполнено стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита. Между словесными элементами «оценка» и «рф» стоит точка. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35, 36 и 42 классов МКТУ.

Решение об отказе в государственной регистрации основано на том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что слово оценка означает оценить, мнение о ценности, уровне или значении кого-чего-нибудь, а также отметка (Толковый словарь русского языка, С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведова, Москва, «АЗЪ», 1993).

Согласно сведениям «Большой энциклопедии», Москва, «ТЕРРА», 2006 слово «оценка» употребляется в различных значениях: оценка это -соотнесение объекта с принятым критерием, образцом или нормой. Например, при оценке работы определяется относительная сложность различных видов деятельности. Полученные оценки работ служат основами для дифференциации тарифных ставок рабочих и служебных окладов. Оценка воздействия на окружающую природную среду, выводы из анализа существующих и прогноза возможных последствий деятельности человека для окружающей среды. Оценка доказательств, мыслительная логическая деятельность, имеющая своей целью определение допустимости, относимости, достоверности, значения каждого доказательства и достаточности их совокупности для того, чтобы установить обстоятельства, входящие в предмет доказывания. Оценка земли это процесс определения стоимости земли с учетом ее качественных и количественных характеристик, местоположения, целевого назначения, состояния окружающей среды и других ценообразующих признаков. Оценка предприятия это определение цены предприятия при продаже на аукционе. Оценка производства это изучение и анализ всех видов хозяйственных ресурсов и результатов работы предприятий организаций в целях повышения их эффективности.

Исходя из вышеизложенного анализа, следует, что, для того чтобы оценить что либо требуется проанализировать, собрать информацию, исследовать вопрос, провести экспертизу.

Таким образом, довод заявителя о том, что часть услуг 35, 36 и 42 классов МКТУ, связанных с анализом, экспертизой, информацией, исследованием и прогнозированием, не совпадает со значением слова «оценка», неубедителен.

Что касается букв «рф», то это общепринятое сокращенное название Российской Федерации, а в сочетании с точкой данное сокращение является обозначением национального домена и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку указывает на место оказания услуг.

В связи с тем, что заявленное обозначение состоит только из неохраняемых элементов, коллегия палаты по патентным спорам полагает, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака и не может выступать в качестве средства индивидуализации услуг конкретного производителя, что свидетельствует о правомерности вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 18.05.2010, оставить в силе решение Роспатента от 30.03.2010.