

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 05.03.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр «Стройдиагностика», г. Пермь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 15.09.2008 об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2006737873/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006737873/50 с приоритетом от 26.12.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 37 (строительство: инженерно-строительные работы, ремонт зданий и сооружений) и услуг 42 (услуги инженеров, обеспечивающих оценку, расчеты, исследования и составление отчетов в научно-исследовательских и технологических областях, изучение технических проектов, испытания материалов, экспертно-консультационные услуги по вопросам строительства и архитектуры; инжиниринг: услуги типа «ноу-хау») классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное изображение в виде словосочетания «Стройдиагностика», выполненное в виде логотипа, символизирующего диагностику строительных конструкций при обследовании за строящимися зданиями и сооружениями.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 15.09.2008 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве

товарного знака для заявленных услуг 37 и 42 классов МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Заключение мотивировано тем, что словесный элемент «СТРОЙДИАГНОСТИКА» является неохраняемым и не обладает различительной способностью, так как используется различными производителями для маркировки однородных услуг.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 05.03.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «Стройдиагностика» отсутствует в словарях современного русского языка, обладает различительной способностью, в том числе и в результате его использования, и позволяет индивидуализировать услуги юридического лица;
- заявленное обозначение в части словесного элемента «Стройдиагностика» внесено в единый государственный реестр юридических лиц 28.09.2002, и, по отношению к другим словесным элементам «Стройдиагностика», было внесено в реестр первым, тем самым является приоритетным;
- заявитель является правообладателем товарного знака по свидетельству №242048 с приоритетом 13.12.2001, поэтому приоритет заявленного обозначения в части словесного элемента «Стройдиагностика» исчисляется с 13.12.2001.

На заседании коллегии, состоявшемся 12.10.2009, заявителем представлены следующие материалы:

1. копии учредительных и лицензионных документов;
2. копии писем с различными организациями о заключении договора с 2000 по 2006 годы;

3. рекламный проспект и брошюра, визитная карточка, почтовый конверт;
4. копии из каталогов об экспонировании на выставках и диплом участника выставки;
5. копии договоров с рекламными макетами на размещение информационно-рекламных материалов с 2005 по 2008 годы;
6. копии договоров подряда и муниципальных контрактов с 2001 по 2009 годы;
7. копии из учебно-методической литературы в сфере технической диагностики;
8. копия рабочей программы учебной дисциплины «Диагностика и реставрация строительных конструкций».

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения от 15.09.2008 и регистрации товарного знака по заявке №2006737873/50 в отношении всех заявленных услуг.

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

С учетом даты (26.12.2006) приоритета заявки №2006737873/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002, (далее - Закон) 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 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Положения, в частности, предусмотренные в подпункте (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения об объемах производства и продаж товаров, территории реализации товаров, длительности использования заявленного обозначения для маркировки услуг, объемы затрат на рекламу услуг, сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении, сведения о публикациях в открытой печати информации об услугах, сведения об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами, а также иные сведения.

Обозначение по заявке №2006737873/50 представляет собой словесное обозначение «СТРОЙДИАГНОСТИКА», которое выполнено заглавными буквами русского алфавита, причем первая часть слова «СТРОЙ» выполнена буквами красного цвета, а вторая часть слова «ДИАГНОСТИКА» выполнена буквами белого цвета, которые расположены на фоне серого прямоугольника. Заявленное обозначение «СТРОЙДИАГНОСТИКА» представляет собой сложносоставное слово, которое образовано лексико-синтаксическим способом путем сложения части слова «СТРОЙ-» (сокращение от прилагательного «строительный») и слова «ДИАГНОСТИКА» (то есть «изучение и установление признаков дефектов технических объектов»).

Указанное обозначение «СТРОЙДИАГНОСТИКА», представляя собой сокращение, образованное от словосочетания «строительная диагностика», само по себе обладает низкой различительной способностью по отношению к заявленным услугам 37 и 42 классов МКТУ в силу того, что по своей семантике приближается к «описательным» элементам, восприятие которых ограничивается указанием на вид оказываемых услуг.

Указанный вывод подтверждается сведениями из сети Интернет, из которых выявлена информация о том, что обозначение «СТРОЙДИАГНОСТИКА» использовалось различными юридическими лицами, находящимися на территории иных субъектов Российской Федерации, для обозначения оказываемых ими услуг в области строительной деятельности до даты приоритета заявленного обозначения.

Выполнение букв красным и белым цветом наклонным шрифтом не придает обозначению достаточной оригинальности изображения и не создает запоминающегося образа, поэтому не способно отличать оказываемые услуги одного хозяйствующего субъекта от другого.

Что касается довода заявителя о приобретении обозначением различительной способности на территории Российской Федерации, то необходимо отметить следующее.

Анализ материалов, представленных в подтверждение приобретения заявленным обозначением различительной способности, показал, что ООО «НПЦ «Стройдиагностика» осуществляло хозяйственную деятельность в области обследования технического состояния строительных конструкций в период с 2001 года, при этом размещало рекламу в средствах массовой информации и участвовало в выставках.

Вместе с тем, фактические данные свидетельствуют о том, что такая деятельность осуществлялась только на территории Пермского края.

Учитывая широкое использование обозначения «СТРОЙДИАГНОСТИКА» различными хозяйствующими субъектами на всей территории Российской

Федерации, коллегия приходит к выводу о том, что представленных материалов недостаточно для установления факта того, что заявленное обозначение приобрело для среднего российского потребителя устойчивую ассоциацию с ООО «НПЦ «Стройдиагностика», а следовательно и для вывода о приобретении обозначением различительной способности.

Таким образом, заявленное обозначение, как правомерно указано в решении Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 6 Закона.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 05.03.2009, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 15.09.2008.