

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 (далее - Кодекс), 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 (далее – Правил ППС), рассмотрела возражение от 14.11.2008 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007702758/50, поданное ООО «Фаворит МП», г.Новосибирск (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2007702758/50 с приоритетом от 05.02.2007 было заявлено на регистрацию на имя заявителя, в отношении услуг 35, 37, 39 классов МКТУ.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ТАКСИ-МАРКА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 30.07.2008 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 всего заявленного перечня услуг на основании пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что словесный элемент «ТАКСИ» заявленного обозначения для части заявленных услуг 39 класса МКТУ, связанных с таксомоторным транспортом, указывает на определенный вид и назначение услуг, а в отношении остальных услуг обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения услуг. Входящий в состав заявленного обозначения

слово «МАРКА» не обладает различительной способностью, поскольку широко используется различными производителями.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 14.11.2008, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- обозначение «ТАКСИ-МАРКА» заявлено целиком и не имеет ярко выраженной доминанты какой-либо части;

- заявленное обозначение имеет оригинальный смысл и оригинальное значение при произношении обозначения целиком;

- словесный элемент «МАРКА» является многозначным, следовательно, заявленное обозначение в целом также многозначно;

- существуют регистрации на товарный знак «МАРКА» по свидетельствам №№110041, 227467, 257717;

- многозначность обозначения «ТАКСИ-МАРКА» позволяет утверждать, что заявленное обозначение не ассоциируется с каким-либо конкретным товаром или услугой;

- на дату подачи заявки не существовало какого-либо товара или услуги, маркированной заявленным обозначением, что подчеркивает его новизну;

- обозначение «ТАКСИ-МАРКА» в целом обладает высокой различительной способностью и оригинальностью, легко запоминается благодаря удачному чередованию гласных и согласных звуков, способствующих слитному произношению.

Принимая во внимание вышеизложенное, заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2007702758/50 в отношении всего заявленного перечня услуг.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты 05.02.2007 поступления заявки №2007702758/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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 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, способ производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к таким обозначениям 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.

Вышеперечисленные обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих

элементы, в частности, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом 2.5.1 пункта 2.5 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное на регистрацию обозначение по заявке №2007702758/50 является словесным и состоит из словесных элементов «ТАКСИ-МАРКА», выполненных заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом через дефис. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении услуг 35, 37, 39 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно образовано простым соединением двух значимых слов русского языка «ТАКСИ» и «МАРКА». При этом, полученное обозначение не имеет семантики, отличной от значений образующих его слов.

Так, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ТАКСИ» означает: автомобиль для перевозки пассажиров и грузов с оплатой проезда на основании показаний счетчика. В этой связи заявленное обозначение для части заявленных услуг 39 класса МКТУ, связанных с автомобильной перевозкой людей и товаров (грузов) (например: перевозки автомобильные, в том числе услуги такси, перевозки пассажирские, транспорт таксомоторный) указывает на вид и назначение этих услуг. В отношении остальных заявленных услуг 35, 37 и части услуг 39 классов МКТУ рассматриваемое обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения оказываемых услуг.

Словесный элемент «МАРКА» заявленного обозначения, согласно Толковому словарю русского языка С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова, М., «АЗЪ»,

1993г., с.351, имеет несколько следующих значений: 1. маленький, обычно четырехугольный бумажный знак оплаты почтовых и некоторых других сборов, с рисунком и обозначением цены, 2. торговый знак, клеймо на изделии, товаре, 3. сорт, качество, 4. значок, жетон, по которому производится последующая оплата чего-нибудь, 5. денежная единица в Германии и в Финляндии.

Таким образом, включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «МАРКА» применительно к заявленным услугам 35, 37, 39 классов МКТУ будет восприниматься не как обозначение, способное отличать товары/услуги одного производителя от товаров/услуг других производителей, а в наиболее распространенном его значении как знак, сопровождающий любой товар/услугу, в том числе такси. В этой связи, словесный элемент «МАРКА» в сочетании со словом «ТАКСИ» будет восприниматься потребителем в качестве знака принадлежности к такси. В силу чего обозначение в целом не способно порождать ассоциаций, необходимых для запоминания его потребителями в качестве средства индивидуализации товаров/услуг конкретного лица.

На основании вышеизложенного вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2007702758/50 требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона, является правомерным.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 14.11.2008, оставить в силе решение Роспатента от 30.07.2008.