

**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 25.09.2012. Данное возражение подано ООО «КЭТ-Линк, Север», Россия (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2010726317, при этом установлено следующее.

Заявка № 2010726317 на регистрацию словесного обозначения «МИР СЕКОНД ХЭНД» была подана на имя компании «Гамильтон Холдингз Лимитед», Кипр, 09.08.2010 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки. В дальнейшем права на заявку были переданы заявителю (изменения в наименование заявителя внесены согласно уведомлению от 20.06.2012). Кроме того, перечень услуг 35 класса МКТУ был скорректирован в объеме, указанном в уведомлении от 01.09.2011.

Роспатентом 28.06.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2010726317 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении услуг 35 классов МКТУ не обладает различительной способностью, поскольку характеризует услуги, указывая на их назначение.

В заключении также отмечено, что обозначения «МИР СЕКОНД ХЭНД», «МИР СЕКОНД ХЭНДА» используются различными организациями, оказывающими

услуги, однородные заявленным, и не могут быть идентифицированы с конкретным лицом, оказывающим услуги. Приведены информационные ресурсы сети Интернет.

В заключении экспертизы приведен анализ представленных заявителем документов, которые, с его точки зрения, подтверждают приобретение заявленным обозначением различительной способности до даты подачи заявки. В результате анализа сделан вывод о недостаточности представленных материалов для признания заявленного обозначения обладающим различительной способностью.

В палату по патентным спорам 28.09.2012 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение представляет собой словосочетание, связанное грамматически и семантически, и, несмотря на описательность элемента «СЕКОНД ХЭНД», вместе со словом «МИР» все слова образуют обозначение, которое способно вызывать в сознании потребителя целый ряд ассоциаций, никак не связанных с заявленными услугами (например, некое сказочное место, отделенное от других объектов, в котором живут подержанные вещи);

- информация, полученная из сети Интернет, касающаяся совпадения заявленного обозначения с обозначениями, используемыми другими компаниями на своих сайтах, не имеет законного основания. На момент подачи заявки ни одного обозначения не было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака («...ни по национальной процедуре, ни по базе ВОИС...»);

- в отличие от словарей и справочников информация в сети Интернет может изменяться несколько раз в день, при этом необходимыми инструментами проверки достоверности такой информации экспертиза не владеет. Ни одна из ссылок экспертизы не демонстрирует наличие сведений о магазине под обозначением «МИР СЕКОНД ХЭНД» до даты приоритета заявки. Во избежание появления так называемых «сайтов-клонов» и паразитирования на уже «раскрученном» за годы использования заявленном обозначении и была подана заявка № 2010726317;

- заявителем был проведен поиск по системам «Яндекс» и «Гугл», в результате которого обе поисковые системы выдают информацию только о магазинах, принадлежащих заявителю;

- вышеизложенное свидетельствует о том, что обозначение «МИР СЕКОНД ХЭНД» является фантазийным, носит семантически нейтральный характер относительно заявленных услуг и обладает различительной способностью;

- кроме того, заявленное обозначение в результате многолетнего использования (с 1999 года) на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области (свыше 5 млн. потребителей) стало узнаваемым и начало ассоциироваться с предоставлением данных услуг компанией ООО «КЭТ-Линк, Север», т.е. приобрело различительную способность. Обозначение использовалось группой компаний «МИР СЕКОНД ХЭНД», в которую входит заявитель, первоначальный заявитель «Гамильтон Холдингз Лимитед», который является правообладателем товарного знака «ПЛАНЕТА СЕКОНД ХЭНД», ООО «Мир секонд хэнд» и ООО «Милена». Использование доказывается договорами аренды помещений, рекламными договорами, наличием сайта в сети Интернет, рекламными статьями в журналах и фотографиями серии магазинов (29 магазинов).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены материалы [1], касающиеся использования заявленного обозначения «МИР СЕКОНД ХЭНД».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (09.08.2010) заявки № 2010726317 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 требованиями пункта 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 вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения. Вышеуказанные положения не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 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.

Заявленное обозначение «МИР СЕКОНД ХЭНД» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ: «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров [для третьих лиц]; распространение образцов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Согласно словарно-справочной литературе (<http://slovari.yandex.ru/>) словесные элементы заявленного обозначения имеют значения в русском языке:

«мир» - м. вселенная; вещество в пространстве и сила во времени; одна из земель вселенной; наша земля, земной шар, свет; все люди, весь свет, род человеческий; община, общество крестьян; сходка;

«секонд хэнд» - [англ. second hand: second второй + hand рука].1. сèконд-хéнда, м. вещь, товар (обычно одежда, обувь), бывшие в употреблении. Магазины по продаже

секонд-хенда. 2. о вещи, товаре: бывший в употреблении, не новый. Торговля одеждой.

Словесный элемент «СЕКОНД ХЭНД» представляет собой единую грамматическую конструкцию и является прямым указанием на деятельность по оказанию услуг в области рекламы и продвижения не новых, а подержанных товаров (в том числе, услуг магазинов). Слово «МИР» не изменяет семантическое восприятие словосочетания «СЕКОНД ХЭНД», т.е. не придает качественно иной уровень восприятия обозначения в целом, отличный от восприятия отдельных составляющих его элементов.

В отношении наличия единой грамматической и семантической связи между элементами «МИР» и «СЕКОНД ХЭНД» необходимо, что в соответствии с правилами русского языка слова в словосочетании связываются тремя способами: согласованием, управлением и примыканием. Согласование — это способ связи, при котором зависимое слово ставится в тех же формах рода, числа и падежа, что и главное слово. При изменении формы главного слова соответственно изменяется и форма зависимого слова (например, тенистый сад, тенистого сада). В оспариваемом товарном знаке элементы «МИР» и «СЕКОНД ХЭНД» не образуют словосочетание, поскольку оба используются в именительном падеже, в то время как слово «МИР» требует иной грамматической формы зависимого слова (в родительном падеже). В связи с изложенным соответствующий довод заявителя следует признать необоснованным.

Довод заявителя о восприятии заявленного обозначения в значении: «некое сказочное место, отделенное от других объектов, в котором живут подержанные вещи», является декларативным и представляет собой субъективное мнение заявителя, не подтвержденное словарными значениями слова «мир».

Таким образом, как правомерно было отмечено в заключении экспертизы, в отношении услуг 35 класса МКТУ, заявленное обозначение указывает на определенное назначение услуг, и не обладает признаками, необходимыми и достаточными, для выполнения индивидуализирующей функции, в связи с чем подпадает под действие положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что материалы [1-2] не могут служить доказательством приобретения заявленным обозначением различительной способности ввиду следующего.

Следует отметить, что представленные заявителем материалы [1] содержали всего один договор на оказание рекламных услуг, заключенный в 2009 году, т.е. до даты приоритета заявленного обозначения. Каких-либо иных материалов, которые могли бы позволить установить осуществление заявителем деятельности в области оказания услуг по продвижению товаров до даты приоритета заявленного обозначения, с возражением представлено не было.

В этой связи довод об осуществлении заявителем деятельности в течение длительного периода (с 1999 года) и возникновении в сознании потребителя устойчивой ее взаимосвязи с заявленным обозначением не мог быть признан обоснованным.

Заявителю было предоставлено дополнительное время для представления материалов, подтверждающих приобретение обозначением различительной способности. Заявителем 20.03.2013 дополнительно были представлены материалы [2].

Представленные материалы [2] содержат информацию об использовании заявленного обозначения в качестве названия сети магазинов в Санкт-Петербурге с 01.01.2009 года (см., например, договоры аренды [2]). Все остальные договоры (на оказание рекламных услуг, разработку паспортов опасных отходов и т.д.) показывают осуществление деятельности, начиная с февраля 2009 года шести магазинов в Санкт-Петербурге (ул. 3-я Советская, ул. Б.Московская, ул. Восстания, Невский пр-кт, пр-кт Косыгина, ул. Ивановская). При этом часть магазинов была открыта уже в 2010 году, например, договор субаренды помещения по ул. Ивановской был заключен 01.05.2010.

Необходимо указать, что в договоре аренды земельного участка от 22.02.2007 (№ 20/3К-06466) арендатором выступает Винокурова Е.Л., взаимоотношения которой с заявителем не проиллюстрированы материалами возражения.

На заседании коллегии, состоявшемся 25.03.2013, заявитель отсутствовал, в связи с чем не были представлены разъяснения по материалам [2].

Таким образом, в распоряжение коллегии были представлены материалы, свидетельствующие об осуществлении деятельности в области услуг магазинов в течение 1,5 лет до даты приоритета заявленного обозначения в одном городе Российской Федерации.

Оценивая материалы дела в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам считает, что представленные документы [1-2] не могут быть признаны достаточными для подтверждения приобретения заявленным обозначением дополнительной различительной способности на территории Российской Федерации до даты приоритета заявленного обозначения.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам считает, что заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 25.09.2012, оставить в силе решение Роспатента от 28.06.2012.**