

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее 28.08.2018. Данное возражение подано ООО «Литигатор», г. Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016733435, при этом установлено следующее.

Заявка №2016733435 на регистрацию словесного товарного знака

ЛИТИГАТОР

« _____ » была подана на имя заявителя 09.09.2016 в отношении услуг 45 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 28.10.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016733435 в отношении всех заявленных услуг 45 класса МКТУ (далее-решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому словесный элемент «ЛИТИГАТОР» представляет собой слово «litigator», выполненное буквами кириллического алфавита (от англ. «litigator» - «адвокат,

судебный юрист, сторона в судебном деле, сторона в судебном процессе»). Таким образом, заявленное обозначение представляет собой термин в области деятельности заявителя, в связи с чем в отношении заявленных услуг 45 класса МКТУ в силу своего семантического значения носит описательный характер, указывает на вид и назначение заявленных услуг, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- согласно информации ресурса <http://dic.academic.ru/> словесное обозначение «Литигатор» не имеет семантической нагрузки. Кроме того, в словаре «Большой Российский энциклопедический словарь» (Москва, Научное издательство «Большая Российская энциклопедия, 2003) также не содержится термина «Литигатор». Соответственно, можно сделать вывод о том, что рядовому потребителю смысл заявленного на регистрацию обозначения не понятен без дополнительных рассуждений и домысливания. Рядовым потребителем элемент не воспринимается как прямо (не через ассоциации) описывающий вид, характеристики услуг, сведения о лице, оказывающем услуги, в отношении которых испрашивается регистрация знака обслуживания;

- заявленное обозначение выполнено буквами русского алфавита, соответственно восприятие знака потребителем происходит иначе, нежели восприятие знака, выполненного буквами латинского алфавита.

- обозначения, выполненные буквами русского алфавита, воспринимаются рядовым потребителем сразу и либо способствуют формированию конкретного понятийного аппарата в отношении обозначения, либо формируют определенные ассоциативные связи с определенным сегментом деятельности. Восприятие обозначений, выполненных буквами латинского алфавита, затруднено, как ввиду неоднозначности прочтения обозначения, так и ввиду наличия/отсутствия семантической нагрузки обозначения, информацией о которой не всегда обладает рядовой потребитель;

- таким образом, очевиден факт того, что заявленное обозначение является фантазийным, семантически нейтральным в отношении заявленной категории услуг, то есть обладает ярко выраженной различительной способностью;

- информация из сети Интернет, на которую ссылается экспертиза, без подтверждения ее достоверности другими источниками информации, не может являться безусловным основанием для принятия решения об отказе в предоставлении правовой охраны объекту интеллектуальной собственности.

В подтверждение изложенных доводов на заседании коллегии, состоявшемся 03.12.2018, заявителем были представлены следующие материалы:

1. Экспертное заключение относительно функционирования в русском языке слова «литигатор»;
2. Конверты с заказными уведомлениями;
3. Определения Двадцатого арбитражного апелляционного суда по делу №А62-10087/2017.

На основании изложенной информации заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех услуг 45 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллеги считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи (09.09.2016) заявки №2016733435 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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, являющихся общепринятыми терминами, а также 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. Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или его отдельные элементы общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения. В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о

государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

ЛИТИГАТОР

Заявленное обозначение « » является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении услуг 45 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ словарно-справочных источников информации (www.dic.academic.ru) показал отсутствие лексического значения у словесного элемента «литигатор», что позволяет говорить о его фантазийности. О фантазийности данного слова свидетельствует и представленное заявителем экспертное заключение (1). Кроме того, обращение к сети Интернет показало лишь единичные упоминания словесного элемента «литигатор», то есть минимальную насыщенность Интернет пространства информацией, связанной со словесным элементом «литигатор», о низкой частотности его использования. Указанное позволяет сделать вывод о том, что средним российским потребителем данное слово воспринимается как вымышленное, не имеющее определенного семантического значения, в связи с чем у коллегии нет оснований для отнесения его к категории терминов, а также обозначений, характеризующих заявленные услуги.

При рассмотрении настоящего возражения коллегия учла информацию, изложенную в решении Роспатента, согласно которой в английском языке существует слово «litigator», означающее «адвокат, судебный юрист, сторона в судебном деле, сторона в судебном процессе». Вместе с тем, значение данного узкоспециального термина не является знакомым среднему российскому потребителю, не владеющему глубокими познаниями в английском языке. Кроме того, коллегией не выявлено убедительных доказательств однозначного восприятия заявленного обозначения «литигатор» в значении английского слова «litigator».

Коллегия приняла во внимание информацию о том, что заявитель под обозначением «ЛИТИГАТОР» оказывает услуги с 2007 года, а также данное обозначение совпадает также с его фирменным наименованием – ООО «Литигатор», что усиливает различительную способность обозначения. Заявитель предпринимает действия по запрету третьими лицами использования фирменного наименования, сходного с его фирменным наименованием (3).

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 28.08.2018, изменить решение Роспатента от 28.10.2017, зарегистрировать товарный знак по заявке №2016733435.