

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 05.10.2015 возражение Общества с ограниченной ответственностью «БэстВелд», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014701664 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2014701664 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 23.01.2014 на имя заявителя в отношении товаров 04, 06, 07, 08, 09 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ПРОФОСНАСТКА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 03.06.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы было отмечено, что заявленное обозначение является неохраноспособным, так как оно характеризует приведенные в заявке товары и услуги, указывая на их назначение.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 05.10.2015 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 03.06.2015. Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное

обозначение способно выполнять функцию товарного знака, так как единое слово «ПРОФОСНАСТКА» отсутствует в словарях, то есть не имеет никакого определенного смыслового значения и, следовательно, является фантазийным. Вместе с тем, в возражении было указано на возможность ограничения приведенного в заявке перечня товаров и услуг товарами и услугами, для которых заявленное обозначение, по мнению заявителя, может быть признано охраноспособным, и на факт использования заявленного обозначения.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении такого ограниченного перечня товаров и услуг.

В подтверждение факта использования заявленного обозначения заявителем были представлены, в частности, копии следующих документов:

- письмо дилера заявителя [1];
- фотография стенда с товарами [2];
- выписка из ЕГРЮЛ и устав заявителя [3];
- справки о принадлежности доменов учредителю заявителя [4].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (23.01.2014) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 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 и способ их производства или сбыта.

В соответствии с абзацем 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.2.4 Правил доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Заявленное обозначение представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита словесное обозначение «ПРОФОСНАСТКА».

«Проф-» является первой частью сложных слов со значением «относящийся к профессии, профессиональный», а «оснастка» – это совокупность средств, которыми оснащено что-нибудь, снабдить всеми необходимыми техническими средствами (см. Толковый словарь русского языка, С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова, Москва: изд. «Азбуковник», 1999, с. 463 и 626).

Исходя из данных сведений из словаря, заявленное обозначение является сложносоставным словом, каждая из составных частей которого имеет определенное смысловое значение, известное потребителю, в силу чего оно воспринимается в целом исключительно в определенном значении – «профессиональная оснастка», указывающем на назначение всех приведенных в заявке товаров 04, 06, 07, 08, 09 и услуг 35 классов МКТУ, то есть характеризующем их.

Так, все указанные товары вполне могут представлять собой, собственно, совокупность средств (материалов, изделий, машин, инструментов и т.д.), необходимых для работы тех или иных механизмов либо для обеспечения условий для производства товаров и выполнения работ, а все указанные услуги могут осуществляться для обеспечения деятельности по оснастке производственного предприятия и т.п.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, коллегия считает правомерным вывод экспертизы о неохраноспособности заявленного

обозначения, то есть об отсутствии у него способности выполнять функцию товарного знака – индивидуализировать соответствующие товары и услуги, как производимые исключительно заявителем.

Что касается довода возражения об использовании заявленного обозначения, то следует отметить, что заявителем не были представлены какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о наличии у данного обозначения приобретенной различительной способности на дату подачи рассматриваемой заявки (23.01.2014).

Напротив, письмо дилера заявителя [1] не содержит ни конкретных дат, ни указаний на какие-то конкретные товары, которые были бы маркированы заявленным обозначением, ни сведений об объемах продаж таких товаров и затратах на их рекламу, о территории их распространения и т.д., а фотография стенда с товарами [2] не позволяет определить ни дату, ни место установки этого стенда, ни вид, ни принадлежность изображенных товаров, то есть данные материалы никак не являются свидетельствами использования заявителем заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Из выписки из ЕГРЮЛ [3] и справок о доменных именах [4] следует только то, что учредитель заявителя является администратором ряда доменов, но не были представлены какие-либо сведения, которые свидетельствовали бы об использовании заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении тех или иных конкретных товаров или услуг посредством этих доменов.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех приведенных в заявке товаров и услуг.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.10.2015, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 03.06.2015.