

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261, рассмотрела поступившее 16.06.2021 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Ависта Модуль Инжиниринг», г. Новосибирск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 406108, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 406108 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.04.2010 по заявке № 2007728838 с приоритетом от 18.09.2007 в отношении товаров 06 и услуг 35, 37, 40, 42, 44 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Модуль», г. Екатеринбург (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака по свидетельству

№ 406108 было зарегистрировано комбинированное обозначение  со словесным элементом «**МОДУЛЬ**», выполненным буквами русского алфавита, который был признан неохраняемым элементом для товаров 06 класса МКТУ.

В поступившем 16.06.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, предусмотренных пунктами 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от

23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «**МОДУЛЬ**» означает либо часть прибора или конструкции, собранную из типовых деталей и имеющую многоцелевое применение, либо отделяемую, относительно самостоятельную часть какой-нибудь системы, либо сложный инженерный узел, выполняющий самостоятельную функцию в техническом устройстве (см. Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Институт лингвистических исследований, Под ред. А.П. Евгеньевой. – 4-е изд., стер. – М: Рус.яз., Полиграфресурсы, 1999; Словарь русского языка С.И. Ожегова, онлайн-версия – <https://slovarozhegova.ru/>) (далее – [1]), ввиду чего является обозначением, не обладающим различительной способностью для всех товаров 06 и услуг 37, 40 классов МКТУ и части услуг 42 класса МКТУ «дизайн, консультации по вопросам строительства» и характеризующим эти товары и услуги, как относящиеся к сфере ремонта и строительства, а также данная регистрация товарного знака противоречит общественным интересам, предоставляя монополию использования вышеуказанного словесного элемента на соответствующем рынке товаров и услуг правообладателю в ущерб законным интересам других хозяйствующих субъектов.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в отношении всех товаров 06 и услуг 37, 40 классов МКТУ и части услуг 42 класса МКТУ «дизайн, консультации по вопросам строительства».

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, корреспонденцией, поступившей 20.09.2021, представил на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что в силу своей многозначности согласно словарям и смысловой неопределенности по отношению к тем или иным конкретным отраслям экономики и соответствующим конкретным товарам

и услугам указанный словесный элемент никак не может характеризовать эти товары и услуги, и в материалах возражения отсутствуют какие-либо доказательства его использования различными лицами для соответствующих услуг, в то время как оспариваемый товарный знак используется непосредственно правообладателем.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву правообладателем были приложены распечатки сведений из онлайн-словаря [2] и копии документов со сведениями об экономической деятельности правообладателя [3].

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (18.09.2007) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Закон 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 абзацами 1 и 4 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров и указание свойств товаров.

В соответствии с абзацами 1 и 3 пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение , в составе которого выполненный буквами русского алфавита словесный элемент «**МОДУЛЬ**», согласно данной регистрации товарного знака, является неохраняемым элементом для всех товаров 06 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров и услуг этой регистрации товарного знака. Ввиду данного обстоятельства его анализ в отношении указанных товаров, соответственно, не требуется.

Правовая охрана данному товарному знаку была предоставлена также, в частности, в отношении услуг 37 класса МКТУ «асфальтирование, бурение скважин, герметизация строительных сооружений; герметизация металлических конструкций и сооружений, информация по вопросам строительства; подготовка площадок для застройки, разбивочные работы, работы по устройству внутренних инженерных сетей и оборудования, разборка и демонтаж зданий и сооружений, расчистка территорий; установка и ремонт металлических конструкций; услуги генерального подрядчика (управление коммерческое)», услуг 40 класса МКТУ «работы монтажно-сборочные по заказу [для третьих лиц]» и услуг 42 класса МКТУ «дизайн, консультации по вопросам строительства».

В свою очередь, анализ семантики вышеуказанного словесного элемента, различные смысловые значения которого были приведены в возражении самим же лицом, его подавшим, согласно словарям [1], и представлены также правообладателем в сведениях из онлайн-словаря [2], по отношению к данным перечисленным выше конкретным услугам показал, что он в силу такой своей многозначности (либо часть прибора или конструкции, собранная из типовых деталей и имеющая многоцелевое применение; либо отделяемая, относительно самостоятельная часть какой-нибудь системы; либо сложный инженерный узел,

выполняющий самостоятельную функцию в техническом устройстве; и многие другие) действительно не имеет какой-либо строгой смысловой определенности в отношении тех или иных конкретных отраслей экономики и соответствующих конкретных услуг, то есть никак не может напрямую характеризовать эти услуги.

При этом в материалах возражения вовсе отсутствуют какие-либо указания на те или иные строго определенные характеристики конкретных услуг, на которые непосредственно указывал бы соответствующий словесный элемент, и не имеется никаких документов, которые свидетельствовали бы о его использовании различными лицами для соответствующих услуг в качестве той или иной описательной их характеристики.

Отсюда следует, что утверждение лица, подавшего возражение, об отсутствии различительной способности и наличии описательности у рассматриваемого словесного элемента в отношении соответствующих услуг является исключительно декларативным и бездоказательным.

Относительно отмеченных в возражении прецедентов регистрации товарных знаков с исключением из объема их правовой охраны словесных элементов необходимо отметить то, что административный прецедент не является источником права в российской правовой системе. Каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая, в том числе с учетом той или иной семантики входящих в их состав слов в отношении тех или иных конкретных товаров или услуг.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо основаниями для признания словесного элемента в составе оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 6 Закона в отношении соответствующих услуг.

Что касается довода возражения о том, что оспариваемый товарный знак противоречит общественным интересам, по существу, ввиду недопустимости закрепления исключительного права на соответствующее обозначение лишь за

одним из производителей товаров и услуг, то следует отметить, что в соответствии со статьей 6 *quinquies* (В.3) Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. знак не может рассматриваться как противоречащий публичному порядку по той единственной причине, что он не соответствует какому-либо положению законодательства о знаках, за исключением случая, когда само это положение касается публичного порядка.

При этом совсем не имеется никаких фактических оснований для вывода о несоответствии данного товарного знака тем или иным требованиям законодательства, тем более о нарушении его регистрацией, собственно, публичного порядка либо порождении ею каких-либо общественных конфликтов.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо основаниями для признания оспариваемого товарного знака противоречащим общественным интересам, то есть не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.06.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 406108.