

**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, рассмотрела возражение от 26.12.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ДинЛун», Санкт-Петербург (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010742658 (далее - решение Роспатента) от 25.09.2012, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2010742658 с приоритетом от 28.12.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 30 классов МКТУ и услуг 35, 39, 41, 43 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение. Изобразительный элемент представляет собой трилистник с разными по цвету листьями. Под изобразительным элементом расположен словесный элемент «Янышев», выполненный буквами русского алфавита оригинальным прописным шрифтом, который является фамилией владельца фирмы-заявителя. Регистрации знака испрашивается в белом, черном, светло-синем, синем, темно-синем, светло-красном, красном, темно-красном, светло-оранжевом, оранжевом, темно-оранжевом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 25.09.2012 о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 06, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 30 классов МКТУ и услуг 35, 39, 41, 43 классов МКТУ с исключением из правовой охраны словесного элемента «Янышев» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что словесный элемент «Янышев» является распространенной на территории Российской Федерации фамилией.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 25.12.2012, доводы которого сводятся к следующему:

- к заявленному обозначению не применимы нормы, предусмотренные пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, и оно отвечает критериям охраноспособности;
- заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении части заявленных товаров и услуг в результате его использования до даты приоритета заявленного обозначения и известно широкому кругу потребителей.

В подтверждения своих доводов заявителем представлены копии следующих документов:

- свидетельства о регистрации юридического лица №007937887 от 26.08.2010 [1];
- решения единственного учредителя ООО «ДинЛун» от 15.08.2010 [2];
- приказа «О кадровом назначении» №1 от 26.08.2010 [3];
- распечаток из сети Интернет о чайном магазине «Янышев» [4];
- дипломов, сертификата [5];
- договоров на поставку товара и реализацию продукции №040411/АТА/П от 04.04.2011, №3 от 11.06.2011, №19/03-К от 07.03.2012, №12-09-2012 от 12.09.2012, №20111215/1620 от 15.12.2011 [6];
- договоров об оказании полиграфических услуг №04/10 от 29.10.2012 [7];
- счетов на оплату, счетов-фактур, товарных накладных за 2011-2012 года [8];
- договоров аренды №1К-А/1087 от 01.11.2012 [9];
- рекламных материалов [10];
- образцов продукции [11].

С учетом изложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 25.09.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010742658 в отношении всех заявленных товаров 06, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 30 классов МКТУ и услуг 35, 39, 41, 43 классов МКТУ с предоставлением правовой охраны словесному элементу «Янышев».

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 18.03.2013, заявитель выразил мнение о том, что приведенные экспертизой ссылки на данные сети Интернет не являются мотивом для отказа в регистрации, поскольку анализ данных не выявил

какого-либо известного физического лица, обладающего данной фамилией, областью деятельности которого являлось бы производство товаров и оказание услуг, однородных заявленным. Также, по мнению заявителя, фамилия Янышев не является распространенной.

Изучив материалы дела и заслушав лицо, участвующее в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (28.12.2010) поступления заявки №2010742658 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет 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, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (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 символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения.

Заявленное обозначение является комбинированным. Изобразительный элемент представляет собой трилистник с разными по цвету листьями. Под изобразительным элементом расположен словесный элемент «Янышев», выполненный буквами русского алфавита оригинальным прописным шрифтом. Регистрации знака испрашивается в белом, черном, светло-синем, синем, темно-синем, светло-красном, красном, темно-красном, светло-оранжевом, оранжевом, темно-оранжевом цветовом сочетании, в отношении товаров 06, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 30 классов МКТУ и услуг 35, 39, 41, 43 классов МКТУ.

Довод экспертизы, касающийся отнесения словесного элемента «Янышев» заявленного обозначения к фамилии, признан коллегией правомерным.

Однако, коллегия палаты по патентным спорам сочла довод экспертизы относительно отсутствия различительной способности у заявленного обозначения ошибочным. Данная

фамилия не является распространенной на территории Российской Федерации. Согласно сведениям сети Интернет, содержащимся в телефонных справочниках (<http://tapix.ru>, <http://interweb.spb.ru/phone/spb>) по Москве выявлено 46 человек, а по Санкт-Петербургу выявлено 26 человек, обладающих фамилией Янышев. Следует отметить, что по сравнению с численностью населения этих городов, а также всего населения Российской Федерации в целом, указанные данные несоизмеримо малы.

Следует также отметить, что в состав заявленного обозначения входит изобразительный элемент в виде разноцветного трилистника, а словесный элемент «Янышев» выполнен оригинальным прописным шрифтом, что усиливает различительную способность обозначения.

Коллегией также приняты во внимание представленные заявителем документы и образцы продукции [4, 10, 11], подтверждающие, что заявленное обозначение воспринимается потребителем как обозначение товара производителя.

Документы [5 – 9] датированы позже даты подачи заявки (28.12.2010), в связи с чем не могут быть приняты во внимание коллегией палаты по патентным спорам.

Следовательно, признание экспертизой заявленного обозначения как несоответствующего требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса является неправомерным.

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

**удовлетворить возражение от 25.12.2012, изменить решение Роспатента от 25.09.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010742658 с указанием словесного элемента «Янышев» в качестве охраняемого элемента.**