

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 19.06.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Ремас», г.Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012737221 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012737221 с приоритетом от 25.10.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07, 12 и 17 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой слово «Агрозапчасть», в котором буква «О» выполнена в виде шестерни с 12 зубьями. Словесный элемент выполнен оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в сочетании синего, черного и белого цветов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 27.05.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что словесный элемент «АГРОЗАПЧАСТЬ», представляет собой сложносоставное слово, состоящее из общепринятых сокращений: «АГРО» - относящийся к сельскому хозяйству, к обработке земли, и «ЗАПЧАСТЬ» - это сокращение от словосочетания «запасная часть» - предмета как составного элемента какого-нибудь целого механизма (детали машин).

Кроме того, заявленное обозначение, содержащее изобразительный элемент в виде шестерни, сходно до степени смешения с изобразительным товарным знаком по свидетельству №320804 в виде стилизованного изображения шестерни, зарегистрированным на имя ЦИНДАО ЧАН НИН ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО., ЛТД, Китай, в том числе для однородных товаров 07 класса МКТУ.

В поступившем возражении от 19.06.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ, в связи с чем заявитель просит предоставить правовую охрану только в отношении товаров 12 и 17 классов МКТУ;

- основанием для отказа в государственной регистрации явилось, то что обозначение в целом является неохраноспособным, в связи с чем заявитель просил зарегистрировать товарный знак с дискламацией словесного элемента «АГРОЗАПЧАСТЬ»;

- заявленное обозначение является оригинальным, выполненным буквами голубого цвета на белом фоне, буква «О» выполнена в виде шестеренки;

- заявителем испрашивается правовая охрана не словесному элементу, а его графическому исполнению и предоставление правовой охраны заявленному обозначению не нарушит прав третьих лиц.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента, принять решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 12 и 17 классов МКТУ с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «АГРОЗАПЧАСТЬ».

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (25.10.2012) приоритета заявки №2012737221 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта 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; указания 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.



Заявленное обозначение « » является комбинированным, словесный элемент выполнен оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Буква «О» выполнена в виде шестеренки. Правовая охрана испрашивается в сочетании синего, черного и белого цветов.

Поскольку заявитель ограничил перечень товаров в отношении, которого испрашивается регистрация, товарами 12 и 17 классов МКТУ, сравнительный анализ в отношении товаров 07 класса МКТУ с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №320804 по основаниям пункта 6 статьи 1483 Кодекса не проводился.

Анализ на соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Обозначение «АГРОЗАПЧАСТЬ» является сложносоставным значимым словом, образованным от слов «агро» - первая часть сложных слов со значением: относящийся к агрономии, к сельскому хозяйству, к обработке земли, и слова «запчасть» - сокращение: запасная часть (машин, механизмов) (См. Толковый словарь русского языка С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова, Москва, «АЗЪ», 1993).

Таким образом, словесное обозначение «АГРОЗАПЧАСТЬ» в целом не обладает различительной способностью, поскольку указывает на вид и назначение товаров.

Заявитель в возражении просит предоставить охрану заявленному обозначению с исключением из правовой охраны словесного элемента «АГРОЗАПЧАСТЬ».

Вместе с тем коллегия указывает следующее.

Заявленное обозначение выполнено неоригинальным шрифтом, шестеренка является слабым элементом, поскольку она характерна для товаров технического назначения. Словесная часть обозначения является фонетически и семантически доминирующей в обозначении.

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса неохраноспособные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, следовательно, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

В соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса правовая охрана может быть предоставлена обозначениям, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Заявитель не представил документы с целью доказать приобретенную различительную способность.

Кроме того, анализ сети Интернет показал, что различные юридические лица, ведущие однородную деятельность, используют шестеренку совместно со словесным элементом «АГРОЗАПЧАСТЬ» (См. <http://agro-parts.ru/>, <http://avist-vrn.ru/>).

С учетом данных обстоятельств заявленное обозначение по заявке №2012737221 не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как противоречащее требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 19.06.2014, оставить в силе решение Роспатента от 27.05.2014.