

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 30.01.2013, поданное Индивидуальным предпринимателем Нестеровой С.М. (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011702313, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011702313 с приоритетом от 01.02.2011 на имя заявителя было подано словесное обозначение «ГРАЖДАНСКИЕ КОМПЕНСАЦИИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении услуг 35, 41, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 07.08.2012 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011702313. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных услуг на основании пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано следующим.

Учитывая семантическое значение обозначения «ГРАЖДАНСКИЕ КОМПЕНСАЦИИ» (гражданский – относящийся к правовым взаимоотношениям граждан; компенсации – в гражданском праве возмещение убытков, возникших

вследствие нарушения гражданско-правовой обязанности) в отношении услуг 35, части услуг 41, 45 классов МКТУ указывает на вид и назначение услуг (например, компенсации, предназначенные для граждан, см. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2009г. № 1092 г.Москва «О порядке осуществления в 2010 году компенсационных выплат гражданам Российской Федерации»), не обладает различительной способностью.

Для другой части заявленных услуг 41, 45 классов МКТУ, не относящихся к деятельности, связанной с компенсационными выплатами гражданам, способно ввести потребителя в заблуждение относительно их назначения.

Кроме того, экспертиза отмечает, что представленные заявителем дополнительные материалы не доказывают приобретенную различительную способность заявленного обозначения.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 30.01.2013, в котором заявитель выразил свое несогласие с принятым решением, аргументируя его следующими доводами:

- обозначение «ГРАЖДАНСКИЕ КОМПЕНСАЦИИ» не является «простым наименованием услуг», не является описательным, а имеет фантазийный характер, и, соответственно, не требует доказательства приобретения различительной способности заявленного обозначения;

- кроме того, заявитель отмечает, что ООО «Гражданские компенсации» это единственная компания в Российской Федерации с таким фирменным наименованием, что свидетельствует о том, что потребитель связывает обозначение «ГРАЖДАНСКИЕ КОМПЕНСАЦИИ» с деятельностью именно этой компании, единственным учредителем и директором которой является заявитель;

- ООО «Гражданские компенсации» - это сеть юридических консультаций по всей России. Широкая география расположения офисов данной компании позволяет сделать вывод об известности данного обозначения среди потребителей, а также ассоциировании его с данной компанией;

- ООО «Гражданские компенсации» выпускает собственный тематический информационный бюллетень, периодически размещает тематические публикации и рекламу в различных СМИ. Также компания ООО «Гражданские компенсации» с

самого момента ее создания активно участвует в различных правовых конференциях.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 07.08.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011702313 для всех заявленных услуг.

В подтверждение изложенных доводов заявителем с возражением и на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 07.03.2013, были представлены следующие материалы:

- распечатки из информационно-правовой базы Консультант – [1];
- копия выписки из ЕГРЮЛ о ООО «Гражданские компенсации» – [2];
- распечатка из открытых реестров сайта ФНС <http://www.nalog.ru/> – [3];
- распечатки из поисковых систем www.google.ru и <http://www.yandex.ru> о результатах поиска по запросу «гражданские компенсации» – [4];
- распечатки из сети Интернет – [5];
- сведения о регистрации доменов <http://www.sila-zakona.ru>, <http://www.pravovoe-sodeistvie.ru>, <http://гражданскиекомпенсации.рф/> – [6];
- копия письма о создании сайта <http://www.sila-zakona.ru> – [7];
- распечатки с сайта <http://www.sila-zakona.ru> – [8];
- копии страниц информационного бюллетеня «Гражданские компенсации», декабрь 2011 год – [9];
- рекламные материалы о компании ООО «Гражданские компенсации» – [10];
- копии информационных писем о публикации в СМИ за сентябрь, октябрь 2012 – [11];
- копия справки от консалтинговой фирмы АНО «ЛегалСтадис.РУ» – [12];
- распечатки с сайта <http://vwww.legalstudies.ru/> «Юридический форум «Белые ночи», 2012г. – [13];
- распечатки с сайта http://u\\v.rtilg.com/cisfoiTiin/delegates_list.asp «Юридический форум стран СНГ в Ереване», 2012г. – [14];
- копия информационного письма ЗАО «Вэб Хостинг» – [15];
- копия Предварительного Договора на заключение лицензионного договора на использование обозначения «Гражданские компенсации» – [16];

- копия Решения №1 Единственного Учредителя ООО «Гражданские компенсации»; Приказ №1 ООО «Гражданские компенсации» – [17];

- копия справки ООО «Гражданские компенсации» – [18].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необидительными, ввиду нижеследующего.

С учетом даты (01.02.2011) поступления заявки №2011702313 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя вышеуказанный 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 (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, 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 обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Положениями пункта 2.3 Правил установлено, что к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности и интенсивности его использования и так далее.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности предоставляются заявителем.

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Рассматриваемое обозначение представляет собой словесное обозначение «ГРАЖДАНСКИЕ КОМПЕНСАЦИИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении услуг 35, 41, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным изданиям значение слов, входящих в состав заявленного обозначения, следующее:

- гражданские – относящиеся к правовому положению граждан в государстве (Гражданский Кодекс. Гражданские законы. Гражданское право. Гражданский иск, процесс. Акты гражданского состояния);

- компенсации – возмещение, вознаграждение за что-л.; сумма, выплачиваемая как возмещение, вознаграждение. (Денежная компенсация. Компенсация убытков. Компенсация за неиспользованный отпуск. Предоставить компенсацию за сверхурочные работы).

Обозначение «ГРАЖДАНСКИЕ КОМПЕНСАЦИИ» представляет собой сочетание этих слов, связанных между собой грамматически и семантически с образованием единой смысловой конструкции.

Таким образом, смысловое значение словосочетания «ГРАЖДАНСКИЕ КОМПЕНСАЦИИ» определяется из значений, составляющих его слов, и определяется как помощь по возмещению понесенных потерь, убытков какой-либо категории граждан.

Учитывая изложенное коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу, что словосочетание «ГРАЖДАНСКИЕ КОМПЕНСАЦИИ», в отношении части заявленных услуг (связанных с деятельностью по оказанию компенсационных выплат гражданам) является описательным, что обуславливает отсутствие различительной способности данного словосочетания. В отношении другой части заявленных услуг, не отвечающих данному определению, оно способно ввести потребителя в заблуждение относительно их вида и назначения.

Поскольку заявленный знак состоит только из обозначения, не обладающего различительной способностью, он не может быть объектом правовой охраны, а заявителю не может быть предоставлено исключительное право на его использование, так как любое лицо может использовать в гражданском обороте данное обозначение.

Вместе с тем неохраняемым элементом может быть предоставлена правовая охрана в случае, если это обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты приоритета заявленного обозначения.

Что касается представленных заявителем материалов, то следует отметить следующее.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ [2] ООО «ГРАЖДАНСКИЕ КОМПЕНСАЦИИ», учредителем которого является Нестерова С.М. (заявитель) образовано 28.02.2011, т.е. после даты (01.02.2011) подачи заявки.

Кроме того, согласно представленным материалам [2] обозначение «ГРАЖДАНСКИЕ КОМПЕНСАЦИИ» использовалось не только ООО «ГРАЖДАНСКИЕ КОМПЕНСАЦИИ», но и другим юридическим лицом (Юридическое Объединение «ГРАЖДАНСКИЕ КОМПЕНСАЦИИ»).

Представленные материалы: страницы из журнала [9-11], информационные материалы об участиях в Юридических форумах [13, 14] датированы более поздним числом (2012г.), чем дата (01.02.2011) подачи заявки.

Указанное приводит к выводу об отсутствии документов, иллюстрирующих длительное и интенсивное использование заявителем обозначения «ГРАЖДАНСКИЕ КОМПЕНСАЦИИ».

В этой связи нет оснований считать, что заявленное обозначение до даты (01.02.2011) подачи заявки №2011702313 приобрело различительную способность в результате его использования заявителем в отношении заявленных услуг.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 41, 45 классов МКТУ, поскольку не соответствует требованиям пунктов 1, 3(1) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 30.01.2013, оставить в силе решение Роспатента от 07.08.2012.