

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 за № 4520, рассмотрела возражение от 07.12.2004 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 210001, поданное Патентным агентством «ВЦПУ» Москва (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 210001 с приоритетом от 15.09.1999 был зарегистрирован 26.03.2002 по заявке № 9914600/50 на имя ЗАО «Агентство информации и рекламы «ЗАГС-ИНФО», Москва (далее – правообладатель).

В соответствии с приведенным в заявке описанием заявленное обозначение является словесным и представляет собой слово «ЗАГСИНФО».

В Палату по патентным спорам поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 210001, мотивированное его не соответствием требованиям, установленным пунктами 1 и 2 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к нижеследующему:

1. Оспариваемый товарный знак «ЗАГСИНФО» не обладает различительной способностью, поскольку состоит из аббревиатуры «ЗАГС» («запись актов гражданского состояния») и общепринятого сокращенного наименования «ИНФО» («информационный отдел») (Новый словарь сокращений русского языка, М., ЭТС, 1995, с. 225, 247);

2. Оспариваемый товарный знак содержит указание на информационные услуги (ИНФО) и услуги по записи актов гражданского состояния (ЗАГС), в следствие чего элемент «ИНФО» является ложным по отношению ко всем

товарам и услугам 16, 35, 38, 41 и 42 классом МКТУ (за исключением информационных услуг), а элемент «ЗАГС» является ложным для всех товаров и услуг (за исключением записи актов гражданского состояния).

Дополнительно лицом, подавшим возражение, были представлены следующие доводы:

1. Словесный элемент «ЗАГС» представляет собой общеизвестное практически каждому потребителю название организации, при этом никакая другая организация, в том числе правообладатель оспариваемого знака, не уполномочена заниматься деятельностью по регистрации актов гражданского состояния;

2. В перечне товарного знака отсутствуют товары и услуги, имеющие отношение к информационным услугам;

3. Длительное использование обозначения, включающего аббревиатуру государственной организации, не способно обеспечить приобретение знаком различительной способности, поскольку она всегда указывает на специфику оказываемых услуг;

4. В базе заявленных обозначений была выявлена заявка, содержащая словесный элемент «ЗАГСИНФО», по которой было вынесено решение об отказе в регистрации, что подтверждает правомерность доводов, изложенных в возражении.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

1. Новый словарь сокращений русского языка, М., ЭТС, 1995, с.227, 247;
2. Н.П.Грешнева, В.В.Орлова, Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, М., ИНИЦ, с.3-7;
3. Адресно-телефонный справочник «Адрес Москва», М., 2005 г.;

4. Телефонная книга «Москва и Московская область», М., 2004 г.;
5. Решение экспертизы по заявке № 2004710871/50.

Дополнительно лицом, подавшим возражение, были представлены:

1. Журнал «Свадьба в Москве», 2005, № 7;
2. Журнал «Свадьба в Москве», 2005, № 4;
3. Письмо Некоммерческого партнерства «Гильдия свадебных салонов» от 16.02.2006, на 1 л.

Ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением правообладатель оспариваемого знака представил свой отзыв, существо доводов которого сводится к следующему:

1. Словесное обозначение «ЗАГСИНФО» представляет собой изобретенное, фантазийное слово;

2. В виду отсутствия в русском языке слова «ЗАГСИНФО» нельзя однозначно утверждать, на какой слог падает ударение;

3. Самостоятельно словесные элементы «ЗАГС» и «ИНФО» не обладают различительной способностью, но ни один из этих элементов не занимает в оспариваемом знаке доминирующее положение ни в графическом, ни в фонетическом или смысловом аспекте;

4. Оспариваемый знак нельзя делить на два или более словесных элементов, поскольку он выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита одинаковой величины;

5. Органы, осуществляющие запись актов гражданского состояния, не осуществляют оказание услуг или продажу товаров, а в соответствии с пунктом 1.1 Положения об Управлении записи актов гражданского состояния г. Москвы, утвержденного распоряжением Мэра города Москвы от 15 марта 2000 г. № 267 – РМ, наименование органа, осуществляющего регистрацию актов

гражданского состояния – Управление записи актов гражданского состояния города Москвы – Управление ЗАГС Москвы;

6. Таким образом, «ЗАГС» не является аббревиатурой либо сокращенным названием предприятия;

7. Словесная часть «ИНФО» не имеет самостоятельного смыслового значения в словообразовании «ЗАГСИНФО»;

8. Оспариваемый товарный знак используется правообладателем для сопровождения товаров и услуг, для которых он зарегистрирован, на протяжении пяти лет и потребитель в этот период времени не обращался в компанию для регистрации актов гражданского состояния или получения соответствующей информации.

Ознакомленное в установленном порядке с отзывом правообладателя лицо, подавшее возражение, представило свою позицию, в соответствии с которой потребитель, услышав или прочитав обозначение «ЗАГСИНФО», воспринимает его как сокращенное название информационного отдела ЗАГСа, и тем самым вводится в заблуждение относительно предоставляемых ОАО «Агентство информации и рекламы «ЗАГС-ИНФО» услуг. Правообладатель оспариваемого знака предоставляет услуги, которые никак не связаны с услугами ЗАГСов, вводя тем самым потребителя в заблуждение.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, повторно просит удовлетворить возражение и «отменить регистрацию обозначения «ЗАГСИНФО» в качестве товарного знака» в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне.

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

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с

учетом даты поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным Минюстом России 08.12.1995 № 989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 28 Закона регистрация товарного знака может быть оспорена и признан недействительной полностью или частично в течение всего срока ее действия, если она была произведена в нарушение требований, установленных статьей 6 Закона.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров, общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара и его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с пунктом 2.3 (2.1) Правил относятся, в частности, обозначения порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак является словесным и представляет собой слово «ЗАГСИНФО», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана данному знаку предоставлена в сочетании белого и черного цветов. Товарный знак зарегистрирован для товаров и услуг 16, 35, 41 и 42 классов МКТУ.

Анализ доступных источников информации свидетельствует о том, что в русском языке отсутствует лексическая единица «ЗАГСИНФО», обладающая самостоятельным семантическим значением.

Анализ свидетельствует, что в русском языке используются следующие сокращения:

ЗАГС - запись актов гражданского состояния (составляется в двух экземплярах), а также органы, которые производят государственную регистрацию актов гражданского состояния;

ИНФО – информационный отдел.

Таким образом, единицы «ЗАГС» и «ИНФО», действительно, представляют собой принятые в русском языке сокращения. Вместе с тем, исполнение оспариваемого знака буквами одинакового размера и цвета не позволяет согласиться с изложенным в возражении мнением о том, что знак будет восприниматься потребителем, как состоящий из двух единиц «ЗАГС» и «ИНФО».

Кроме того, Новый словарь сокращений русского языка, М., ЭТС, 1995, содержит одновременно следующие сокращения:

ЗА – земснаряд-амфибия, зенитная артиллерия;

ГС - гармонизированная система - действующий с 1988 г. многоцелевой классификатор для товаров, обращающихся в международной торговле; газоснабжение, генератор сигналов, гефнеровская свеча, гидросамолет, гидротехническое строительство, главные силы, головка стирания, горелка сварочная, горизонтальная связь, госпитальное судно. Грузовая станция, грядодеятель-сеялка;

ИН – институт нефти;

ФО – финансовый отдел, китайское название буддизма, философское общество.

На основании изложенного, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для однозначного вывода не только о том, что словесная единица «ЗАГСИНФО» должна рассматриваться не как единое слово, но и как единица, образованная из сокращений «ЗАГС» и «ИНФО», поскольку одновременно она может рассматриваться и как единица, образованная из сокращений «ЗА», «ГС», «ИНФО», или «ЗАГС», «ИН», «ФО», или «ЗА», «ГС», «ИН», «ФО».

С учетом изложенного, у Палаты по патентным спорам отсутствуют достаточные основания согласиться с доводами возражения.

Оспариваемый товарный знак представляет собой искусственно образованную лексическую единицу русского языка, не обладающую определенной семантикой, и, следовательно, вызывающей у потребителей различные ассоциации.

В этой связи у Палаты по патентным спорам отсутствуют достаточные основания для отнесения оспариваемого знака к обозначениям, не обладающим различительной способностью, а, значит, не соответствующим требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона.

Являясь фантазийной лексической единицей, не порождающей в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, оспариваемый знак не может рассматриваться как ложный или вводящий в заблуждение.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям, установленным пунктами 1 и 2 статьи 6 Закона, и для удовлетворения возражения.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 07.12.2004, оставить в силе действие правовой охраны товарного знака по свидетельству №210001.