

**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 27.12.2013. Данное возражение подано ООО Торговый Дом «МДМ», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011729727, при этом установлено следующее.

Заявка № 2011729727 на регистрацию комбинированного обозначения была подана на имя заявителя 02.09.2011 в отношении товаров и услуг 02, 16, 19 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки на государственную регистрацию заявлено комбинированное обозначение, включающее слова «кстра», «ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ», выполненные стилизованным шрифтом строчными и заглавными буквами русского алфавита. Изобразительные элементы выполнены в виде двух изогнутых линий, соединяющихся между собой белой полосой, которая стилизована под крыло чайки, и трех изогнутых линий, стилизованных под морские волны. Правовая охрана испрашивается в цветовом сочетании: «белый, голубой, синий».

Роспатентом 06.06.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011729727 (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы,

согласно которому доминирующее положение в заявленном обозначении занимают неохранные на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса элементы: «ЭКСТРА», «ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ», «СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ». В заключении приведены словарные значения данных слов и отмечено, что слова указывают на назначение, свойства, качество товаров и услуг, в том числе носят хвалебный характер.

Также в заключении экспертизы приведена информация о том, что по данным сети Интернет (дано несколько ссылок на сайты) в настоящее время различными производителями изготавливаются и реализуются товары, однородные заявленным, и маркируемые с помощью словесного элемента «ЭКСТРА». В связи с чем сделан вывод о том, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью и не способно индивидуализировать товары производителя (лица, оказывающего услуги). Экспертизой проанализированы документы, представленные заявителем, и указано на то, что данные материалы не свидетельствуют о приобретении заявленным обозначением различительной способности в результате его длительного, интенсивного использования.

В палату по патентным спорам 27.12.2013 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- значение слова «эксклюзивные» в сочетании со словами «строительные разработки» имеет смысл - специальные, единичные (не серийные), выполненные по отдельному специальному заказу. В связи с этим слово «эксклюзивные» в совокупности со словами строительные разработки не может быть признано носящим хвалебный характер, а показывает на специализацию;

- слово «Экстра» в явном виде отсутствует, хотя действительно оно может восприниматься и как оригинально выполненный словесный элемент «Экстра» и как сочетание оригинального графического элемента и слова «КСТРА». Это доказывает наличие различительной способности заявленного обозначения за счет оригинального сочетания изобразительных и словесных элементов и высокий общий различительный уровень обозначения в целом;

- практика Роспатента подтверждает возможность регистрации комбинированных товарных знаков даже с доминирующими словесными элементами «ЭКСТРА», которые признаются как охраняемыми элементами, так и неохраняемыми элементами (приведено пять примеров);

- неправомерно мнение экспертизы о том, что «делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно». Все государственные регистрации товарных знаков для всех заявленных обозначений должны производиться на основе одних и тех же норм закона и различный подход экспертизы при регистрации сходных обозначений к разным заявителям может трактоваться как неправомерное предоставление преимуществ одним заявителям и ущемление законных прав и интересов других заявителей;

- каждый из словесных элементов заявленного обозначения по размерам меньше размеров общей композиции, то есть каждый из элементов не может быть признан доминирующим. Представляется возможной и правомерной регистрацией заявленного комбинированного обозначения в качестве товарного знака с неохраняемыми элементами «эксклюзивные строительные разработки» и «Экстра»;

- заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного использования. Заявитель существует на рынке более 6 лет, заявитель имеет свой Интернет-сайт (<http://www.td-mdm.ru/>), активно занимается рекламой в сети и продвижением своего сайта, размещает свои баннеры на Интернет-сайтах, выпускает полиграфическую продукцию: каталоги, листовки, буклеты, разрабатывает и производит реставрационные составы с учетом исторического штукатурного слоя здания, разрабатывая специальные, эксклюзивные для каждого объекта составы материалов и конструкций;

- слово «эксклюзивные» в совокупности со словами «строительные разработки» не может быть признано носящим хвalebный характер, а указывает именно на специфичность, а слово «ЭКСТРА» является аббревиатурой, состоящей из трех частей ЭК-эксклюзивные, СТ-строительные, РА-разработки;

- для исключения возможности смешения продукции заявителя с продукцией других производителей изготавливающих и реализующих по указанным

экспертизой данным Интернет товары: краски для обоев, краска-антисептик, краска для стен, Клей ПВА, евровагонка, керамическая плитка, керамогранит, заявитель просит исключить данные товары из объемов притязаний и зарегистрировать заявленное по заявке № 2011729727 обозначение в отношении разнородных товаров и услуг.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены материалы, касающиеся приобретения заявленным обозначением различительной способности (1).

На заседании коллегии, состоявшемся 28.02.2014, было подчеркнуто доминирование элемента «Экстра», в связи с чем к данному элементу не могут быть применены положения о включении неохраноспособных элементов в обозначение в случае если они не занимают доминирующее положение. Заявителем была выражена просьба о предоставлении возможности внесения изменений в заявленное обозначение в части изменения значимости словесного элемента «Экстра» в заявленном обозначении. Заседание коллегии было перенесено на 23.04.2014.

По заявлению ООО Торговый Дом «МДМ», поступившему 13.03.2014, указанные изменения были внесены в заявленное обозначение

(  изменено на  ), о чем в адрес заявителя была направлена корреспонденция от 09.04.2014.

На заседании коллегии, состоявшемся 23.04.2014, заявителем было представлено дополнение к возражению, доводы которого сводятся к повторению доводов возражения, а также к тому, что в заявленном обозначении устранено доминирование элемента «Экстра». Также заявителем скорректирован перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, а именно:

02 класс МКТУ: олифы, лаки; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества; протравы; необработанные природные смолы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати; аннато [экстракты древесных красителей]; аурамин; бальзам канадский; глазури [покрытия]; глет свинцовый; грунтовки; диоксид титана [пигмент]; индиго [краситель]; камеди-смолы; канифоль; карамель [пищевой краситель]; карбонил для предохранения древесины; кармин кошенилевый; копал [смола

растительная]; креозот для предохранения древесины; куркума [краситель]; лак черный [асфальтовый]; лаки битумные; лаки для бронзирования; лаки копаловые; лаки; ленты антикоррозионные; люстр золотой для керамических изделий; люстр платиновый для керамических изделий; люстр серебряный для керамических изделий; масла антикоррозионные; масла защитные для древесины; мастики [природные смолы]; молоко известковое; наполнители для красок; оксиды цинка [пигмент]; паста серебряная; пасты типографские; пигменты; позолота; покрытия [краски]; покрытия [краски] для гудронированного картона; покрытия защитные грунтовые для рам, шасси транспортных средств; политуры; порошки алюминиевые для художественно-декоративных целей; порошки для бронзирования; порошки для серебрения; порошки металлические для художественно-декоративных целей и печати: препарат агглютинирующие для красок; препараты антикоррозионные; препараты защитные для металлов; протравы для древесины; протравы; разбавители для красок; разбавители для лаков; растворы для побелки; сажа [краситель]; сажа газовая [пигмент]; сажа ламповая [пигмент]; сандарак; сиена [краска]; сиккативы [катализаторы для сушки красок]; смазки антикоррозионные консистентные; смолы природные необработанные; солод карамелизированный [пищевой краситель]; составы для внутренней отделки; составы для предотвращения потускнения металлов; составы для предохранения от ржавчины; средства для предохранения древесины; сумах для лаков; сурик свинцовый; терпентин [разбавитель для красок]; фиксаторы [лаки]; фиксаторы для акварельных красок; фольга металлическая для художественно-декоративных целей и печати; фольга серебряная [листовая]; фустин [краситель]; шафран [краситель]; шеллак; экстракты красильные из древесины; эмали [лаки]; эмульсии серебра [пигменты];

**16 класс МКТУ:** бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; материалы для переплетных работ; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); шрифты; клише типографские; авторучки; акварели; альбомы; альманахи; аппараты для ламинирования документов; афиши, плакаты; билеты; бланки; блокноты; блокноты для рисования; блокноты канцелярские; блокноты с отрывными листами; браслеты для удерживания письменных принадлежностей; брошюры; буклеты; бумага в листах; бумага вощеная; бумага для регистрирующих устройств; бумага из древесной массы; бумага; бювары; бюллетени информационные; валики малярные; верстатки наборные; воск для моделирования [за исключением используемого в стоматологии]; вывески бумажные или картонные; выкройки для шитья; газеты; издания печатные; изделия для упаковки бумажные или пластмассовые; изделия картонные; календари; календари отрывные; клеи канцелярские или бытовые; книги; конверты; коробки для печатей, штемпелей; коробки картонные или бумажные; коробки с красками [школьные принадлежности]; ленты клейкие; ленты клейкие для канцелярских целей; ленты копировальные; ленты копировальные для принтеров; линейки чертежные четырехгранные; листы вязкозные для упаковки; листы пузырчатые [пластмассовые] [для упаковки или расфасовки]; листы целлюлозные мягкие для упаковки; материалы канцелярские для запечатывания; материалы клеящие канцелярские или бытовые; материалы упаковочные подкрахмаленные; материалы фильтровальные бумажные; мешки для мусора [бумажные или пластмассовые]; наборы письменных принадлежностей бумажные; пакеты бумажные; пленки пластмассовые для упаковки; подставки для ручек и карандашей; подставки для фотографий; подушечки штемпельные; полосы клейкие для скрепления переплетов; полотенца для рук бумажные; полотно клейкое для канцелярских целей; скребки канцелярские; увлажнители для поверхностей: указки неэлектронные; упаковки для бутылок картонные или бумажные; устройства для запечатывания конвертов конторские; устройства для запечатывания конторские; устройства для изготовления виньеток; устройства для наклеивания фотографий; устройства для скрепления скобами [конторские принадлежности]; учебники; флаги [бумажные]; этикетки [за исключением тканевых];

**19 класс МКТУ:** неметаллические строительные материалы; неметаллические жесткие трубы для строительных целей; асфальт, смолы и битум; неметаллические передвижные конструкции и сооружения; асбестоцемент; асфальт; балки; балясины; бетон; битумы; бумага; бюсты из камня, бетона или мрамора; вещества связующие для изготовления кирпичей или кирпичной [каменной] кладки; вещества связующие для ремонта дорожных покрытий; геотекстиль; гипс; гипс для внутренних работ; глина гончарная; глина гончарная [сырье для керамических изделий]; глина кирпичная; глина; гравий; гравий для аквариумов; гранит: известняк: известь; изделия из камня; изделия из камня, бетона или мрамора художественные; камень; камень бутовый; камень искусственный; картон [битумированный]; картон из древесной массы [конструкции]; картон строительный; катки; кварц; кессоны для строительных работ под водой; кирпичи; кирпичи огнеупорные; клапаны водопроводных труб [за исключением металлических и пластмассовых]; кнехты швартовые; колонны из материалов на основе цементов; колпаки вытяжные над плитами; колпаки

на дымовых трубах; конструкции; конструкции передвижные; кюветы для красок в краскораспылителях; леса строительные; лесоматериалы обработанные; лесоматериалы пиленные; лесоматериалы, частично обработанные; материалы армирующие; материалы битумные строительные; материалы вязкие, жидкие, предназначенные в строительстве для пропитки; материалы деревянные тонкие; материалы для дорожных покрытий; материалы для строительства дороги и нанесения дорожного покрытия; материалы огнеупорные; материалы строительные; материалы строительные вязкие; материалы строительные огнеупорные неметаллические; мел необработанный; мергель известковый; мозаики строительные; мрамор; мука шиферная; навесы [конструкции]; настилы; облицовки для стен; обломы; обмазки; обрешетки; обрешетки [для плотничьих работ]; обшивки деревянные; обшивки для стен; ограды; окна; оливин для строительных целей; опалубки для бетона; перегородки; перекрытия; перекрытия потолочные; перемычки дверные или оконные; переплеты оконные створные; песок [за исключением формовочной смеси]; песок сереброносный; песчаник; покрытие кровельное со встроенными солнечными элементами, неметаллическое; покрытия; покрытия дорожные асфальтовые; покрытия дорожные деревянные; покрытия дорожные светящиеся; покрытия дорожные щебеночные типа "макадам"; покрытия из материалов на основе цемента огнеупорные; покрытия каменные дорожные; покрытия кровельные; покрытия кровельные битумные; полозья виниловые; полосы, пропитанные вязким, жидким материалом, строительные; полотна из искусственных материалов для разметки дорог; пробка [прессованная]; раскосы; растворы строительные; растворы строительные, содержащие асбест; бетона или мрамора; стекло; стекло алебастровое; стекло армированное; терракота; туф; уголки; удлинители для дымовых труб; фанера клееная, многослойная; филенки дверные; формы литейные; фризы паркетные; хлевы; хранилища; цемент для доменных печей; цемент для печей; цемент магнезиальный; цементы; черепица; шифер; шифер кровельный; шлак [строительный материал]; шлакоблоки; шпалы железнодорожные; шпон; шторы [ставни] наружные [за исключением металлических и из текстильных материалов]; щебень; щиты строительные; элементы вертикальные высотные; элементы для гидроизоляции; элементы из бетона; ящики почтовые из камня или кирпича;

**35 класс МКТУ:** реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; Бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских книг; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; обслуживание секретарское; обслуживание стенографическое; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; оценка леса на корню; оценка шерсти; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; работы машинописные; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление рекламных рубрик в газете; тестирование психологическое при найме на работу; управление гостиничными делами; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядчика управление

[коммерческое]; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]; фотокопирование; экспертиза деловая.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.


С учетом даты приоритета (02.09.2011) заявки № 2011729727 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 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. Положения данного пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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

Согласно подпункту (1.5) пункта 2.3 Правил к таким обозначениям 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; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.



С учетом внесенных изменений заявленное обозначение «  » является комбинированным и включает в свой состав словесный элемент «Экстра»,

выполненный строчными буквами русского алфавита, буква «Э» заглавная, а ее элемент (черта) стилизован под изображение чайки. Над буквами «кстра» в две строки расположены словесные элементы «эксклюзивные», «строительные разработки», выполненные шрифтом меньшего размера заглавными буквами русского алфавита. Композиция из словесных элементов подчеркнута тремя волнистыми линиями. Правовая охрана испрашивается в цветовом сочетании: «белый, голубой, синий» в отношении скорректированного перечня товаров и услуг 02, 16, 19 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Словарно-справочные источники информации (<http://slovari.yandex.ru/>) показывают следующие значения слов, составляющих словосочетание «ЭКСТРА ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ»:

экстра – [< лат. *extrā* сверх меры, чересчур] самый лучший, высший (о сорте товара) || Ср. люкс (во 2-м знач.);

эксклюзивные – мн. ч., прил. 1. Исключительный, неповторимый; единственный в своём роде. 2. Принадлежащий или предоставленный исключительно кому-либо одному;

строительные – мн. ч. 1. прил., по знач. связанное с производством построек, сооружением чего-нибудь. Строительные материалы. Строительный мусор. Строительные работы;

разработки – действие по гл. разработать. Проект в процессе разработки. Разработка плана. Разработка новых методов преподавания || Степень разработанности, состояние того, что разрабатывалось.

Анализ указанных семантических значений позволяет утверждать, что заявленное обозначение содержит слово «Экстра» и единую грамматическую конструкцию «эксклюзивные строительные разработки», которые указывают на назначение, свойства и качество товаров и услуг, в том числе носят хвалебный характер.

Довод возражения о том, что слово «эксклюзивные» в совокупности со словом «строительные» не носит хвалебный характер, а лишь указывает на специфичность товаров и услуг, является декларативным и носит субъективный характер.



Таким образом, в отношении товаров и услуг 02, 16, 19 и 35 классов МКТУ заявленное обозначение указывает на назначение, свойства и качество товаров и услуг, в том числе носит хвалебный характер, в связи с чем подпадает под действие положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, заявителем были представлены материалы [1], касающиеся приобретения заявленным обозначением различительной способности в отношении производства и распространения универсальных известковых реставрационных составов, а также строительных составов и смесей.

Анализ представленных материалов [1] показал следующее.




Заявленное обозначение «» предназначено для маркировки строительной продукции, производимой заявителем.

Согласно представленным документам [1], а также сведениям сайтов <http://www.td-mdm.ru/>, Торговый Дом «МДМ» был создан в 2006 году. Основным направлением деятельности компании является создание, производство и реализация реставрационных штукатурок и материалов. Результатом последовательной научно-производственной деятельности по защите памятников архитектуры, явились реставрационные штукатурки «Экстра», экологически безопасные и с точностью воссоздающие исторический облик дворцов, соборов, церквей, монастырей и домов. В 2011 году были разработаны и внедрены в производство терразитовые штукатурки на основе природных минералов. Они использовались в реставрации на стратегическом объекте – аэропорт Пулково 2. Компания выполняет штукатурные работы — одни из самых распространенных услуг в сфере отделочных работ. Сотрудники компании Торговый дом «МДМ» помогут правильно подобрать сухие строительные и реставрационные смеси. Выполняют штукатурные работы любой сложности и объема, высококвалифицированными бригадами штукатуров, имеющих реставрационную лицензию министерства культуры и большой опыт работы в реставрации памятников архитектуры и на строительных площадках города. При штукатурных работах используются штукатурные станции. Станции сдаются компанией в аренду.

Материалы (1) свидетельствуют о выпуске и реализации заявителем большого ассортимента строительных материалов, в том числе штукатурных составов, сухих смесей, шпатлевок, грунтовок и т.д., а также их упаковок (мешки бумажные).

Целесообразно отметить, что заявленное обозначение постоянно используется для маркировки как непосредственно строительной продукции (на упаковке товара), так и на документации, ценниках и в рекламе. В представленных заявителем материалах (1) приведены фотографии и рекламные публикации с примерами нанесения маркировки.

С учетом вышеприведенных сведений и документов (1), коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение в результате его интенсивного использования заявителем до даты приоритета приобрело различительную способность для товаров 19 класса МКТУ: «неметаллические строительные материалы; вещества связующие для изготовления кирпичей или кирпичной [каменной] кладки; материалы строительные; материалы строительные вязкие; обмазки; покрытия из материалов на основе цементов огнеупорные; растворы строительные; цементы», а также товары 16 класса МКТУ: «изделия для упаковки бумажные».

В этой связи, у палаты по патентным спорам имеются достаточные основания утверждать, что обозначение «» в отношении вышеуказанных товаров 16 и 19 классов МКТУ соответствует требованиям законодательства в области товарных знаков и ему может быть предоставлена правовая охрана.

Что касается остальных заявленных товаров скорректированного перечня, коллегия палаты по патентным спорам указывает на отсутствие документов, которые могли бы свидетельствовать о том, что заявителем производятся и реализуются данные товары. В этой связи отсутствуют основания для признания факта приобретения различительной способности заявленным обозначением в отношении этих товаров.


Относительно услуг 35 класса МКТУ, следует отметить, что проанализированные выше материалы не могут служить доказательством

использования знака в отношении услуг по реализации товара, его рекламе и демонстрации, поскольку они свидетельствуют об осуществлении таких действий в отношении собственной продукции, а не об их оказании услуг для третьих лиц. Каких-либо иных материалов, которые могли бы свидетельствовать об оказании ООО Торговый Дом «МДМ» заявленных услуг 35 класса МКТУ для третьих лиц, не представлено.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2011729727 в отношении товаров 16 класса МКТУ «изделия для упаковки бумажные» и товаров 19 класса МКТУ: «неметаллические строительные материалы; вещества связующие для изготовления кирпичей или кирпичной [каменной] кладки; материалы строительные; материалы строительные вязкие; обмазки; покрытия из материалов на основе цементов огнеупорные; растворы строительные; цементы».

Вместе с тем, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что законодательство содержит установление о том, что подобные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно имеет оригинальное композиционное построение, графические и цветовые особенности и содержит словесные элементы, которые являются неохраняемыми на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Вместе с тем, доминирующее положение в

обозначении  занимает графический элемент в виде стилизованной буквы «Э».

Поскольку все словесные элементы «ЭКСТРА ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ» не занимают доминирующего положения в заявленном обозначении, они могут быть включены в него как неохраняемые элементы.

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

**удовлетворить возражение от 27.12.2013, отменить решение Роспатента от 06.06.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011729727.**