

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 31.10.2012, поданное ООО «Актуаль» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010726630, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2010726630 с приоритетом от 17.08.2010 на имя заявителя было подано словесное обозначение «ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 03, 14, 16 и услуг 35, 39, 41, 42, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 22.02.2012 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010726630. 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 товаров на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано следующим.

Заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку помимо заявителя используется другими производителями (например, «М.Видео», «Лэтуаль», «Планета подарков» и др., (см. Интернет: www.yandex.ru,

spa.ru, www.1001tur.ru) и не способен индивидуализировать конкретного производителя.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 31.10.2012, в котором заявитель выразил свое несогласие, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ» приобрело различительную способность в результате его интенсивного использования заявителем для всех товаров и услуг заявленного перечня до даты приоритета товарного знака;

- заявитель (ООО «Актуаль» - сеть парфюмерно-косметических магазинов) придумал и начал использовать обозначение «ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ» более 12 лет назад для удобства и облегчения выбора подарков;

- заявителем был разработан оригинальный дизайн и форма сертификата, проведена масштабная рекламная компания в СМИ;

- с целью увеличения продажи «Подарочных сертификатов» ООО «Актуаль» проводило семинары для менеджеров крупных предприятий, руководителей профкомов и месткомов промышленных предприятий;

- заявитель отмечает, что экспертизой не установлены факты использования другими производителями обозначения «ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ» в отношении всех товаров, указанных перечень заявки;

- обозначение «ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ» является семантически нейтральным по отношению к заявленным товарам и услугам, и изначально обладало различительной способностью для всех заявленных товаров;

- указанные экспертизой другие производители используют обозначение «ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ» только для услуг 36 класса МКТУ, в отношении которых оно не обладает различительной способностью из-за его продолжительного и интенсивного использования.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.02.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010726630 для всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение изложенных доводов заявителем с возражением и на заседании коллегии, состоявшемся 21.0.12013, были представлены следующие материалы:

- копии Договора №58 от 25.12.1999 на распространение наружной рекламы за 1999 и Приложений к нему – [1];
- копия Договора №77-ж от 01.11.2001 на производство и размещение рекламных и информационных материалов – [2];
- копии свидетельств на товарные знаки №376802, №335052, №300439 (правообладатель - ООО «Актуаль») – [3];
- копия Договор поставки от 01.12.1999– [4];
- копия Свидетельства Новосибирской регистрационной палаты за №2000 от 01.03.1995 - ООО «Рост-Сиб Парфюмс» – [5];
- копия Устава и Протокола №1 собрания учредителей ООО «Рост-Сиб Парфюмс» от 1995 года – [6];
- копия Выписки из ЕГРЮЛ ООО «Актуаль» – [7];
- копия Договора №25 на размещение рекламных материалов от 01.08.2004 и приложения к нему – [8];
- журнал «Эксклюзивы сибирской столицы» – [9];
- образцы «Подарочных сертификатов» – [10];
- копия Свидетельство Новосибирской торгово-промышленной палаты – [11];
- копии актов приемки-передачи работ, счетов, заказов, счет-фактур, платежных поручений – [12];
- распечатки с сайта <http://www.bfk.ru/> – [13];
- копии страниц журналов: «Сибирская столица», «Самое-самое», «Стиль-Style», «CITY ENERGY», «Стиль Новосибирск», «Престиж» – [14];
- копия пояснительной записки – [15];
- копии благодарственных писем – [16];
- распечатки страниц «Словаря русского языка» – [17];
- копия Агентского договора №06к-01 от 31.10.2006 и приложения к нему – [18].

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

С учетом даты (17.08.2010) поступления заявки №2010726630 правовая база для оценки охраноспособности 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.

Рассматриваемое обозначение представляет собой словесное обозначение «ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 03, 14, 16 и услуг 35, 39, 41, 42, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

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

- подарочный – 1.соотносящийся по знач. с сущ.: подарок, связанный с ним. 2.Свойственный подарку, характерный для него. 3.Предназначенный для подарка ...;
- сертификат – удостоверение, документ, письменное свидетельство. Сертификатами именуется разновидности денежных знаков и их заменители (см. Толковые словари на сайте <http://www.edudic.ru/>).

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

Таким образом, смысловое значение словосочетания «ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ» складывается из значений, составляющих его слов, и определяется как некий документ, заменяющий собой деньги, предназначенный для подарка.

Кроме того, анализ сведений из сети Интернет показал, что обозначение «ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ» до даты подачи заявки было хорошо известно российскому потребителю.

Подарочный сертификат - это широко распространенный во всем мире способ продаж. На Западе такой способ продаж был известен с 1932, когда был выпущен первый подарочный ваучер The Book Token. В середине 1930-х годов в США

появились первые бумажные подарочные сертификаты больших универмагов. В 2000 году — появляются первые супермаркеты подарочных сертификатов, в которых можно приобрести сертификаты разных магазинов, ресторанов и салонов.

Например, совокупный оборот по подарочным сертификатам американо-европейского рынка на конец 2006 года эксперты оценивают в 80 миллиардов долларов, из которых 23 миллиарда пришлось на подарочные карты MasterCard, Visa и American Express.

В России с конца 1990-х годов реализацию подарочных сертификатов начали практиковать некоторые торговые сети, в основном это были сети, торгующие нижним бельем («Дикая орхидея»), косметикой и парфюмерией (Rivoli). В настоящее время программы подарочных сертификатов запущены многими российскими компаниями, работающими в разных сферах бизнеса (см. информацию на сайтах: <http://offline.business-magazine.ru/2007/122/286246> - статья «Подарочный фьючерс, опубликованная в журнале «Бизнес-журнал» №13 от 01.07.2007; <http://loyaltymarketing.ru/articles/>; <http://www.giftery.ru/blog/istoriya-podarochnyh-kart-sertifikatov> - «Краткая история подарочных карт и сертификатов»).

Согласно Правилам перечень обозначений, не обладающих различительной способностью, не является исчерпывающим. В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам полагает, что заявленное обозначение не обладает изначально совокупностью свойств, необходимых и достаточных для его запоминания и последующего воспроизведения в качестве средства индивидуализации конкретного лица.

Поскольку заявленное обозначение состоит только из обозначения, не обладающего различительной способностью, оно не может быть объектом правовой охраны, а заявителю не может быть предоставлено исключительное право на его использование, т.е. любое лицо может использовать в гражданском обороте данное обозначение.

Вместе с тем неохраняемым элементам 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.

Представленные материалы (Договоры и приложения к ним, рекламные материалы, журналы, фотографии, образцы продукции) свидетельствуют об использовании комбинированного обозначения, которое наряду со словесным элементом «ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ» включает изобразительные и иные словесные элементы, т.е. имеющего ряд отличий от заявленного словесного обозначения

Указанное приводит к выводу об отсутствии документов, иллюстрирующих длительное и интенсивное использование заявителем заявленного словесного обозначения «ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ». В этой связи нет оснований считать, что заявленное обозначение до даты подачи заявки приобрело различительную способность в результате его использования заявителем в отношении заявленных товаров и услуг.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам признала решение Роспатента правомерным и не усматривает оснований для признания обозначения по заявке №2010726630 соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Палату по патентным спорам представителем заявителя было представлено особое мнение от 24.01.2013, доводы которого повторяют доводы возражения, проанализированного выше, в связи с чем не требуют дополнительных комментариев.

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

отказать в удовлетворении возражения от 31.10.2012 и оставить в силе решение Роспатента от 22.02.2012.