


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 13.04.2020 возражение Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Современная научно-технологическая академия», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018757852 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2018757852 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 26.12.2018 на имя заявителя в отношении услуг 41 и 42 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение  , в частности, со словесным элементом «Современная научно-технологическая академия», выполненным буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 12.07.2019 о государственной регистрации товарного знака. Включение в этот товарный знак, в частности, словесного элемента «Современная научно-технологическая академия» как неохраняемого элемента мотивировано в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как он не обладает различительной способностью.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 13.04.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 12.07.2019. Доводы возражения сводятся к тому, что вышеуказанный

словесный элемент «Современная научно-технологическая академия» приобрел различительную способность в результате его использования заявителем в качестве учебного заведения для индивидуализации оказываемых им образовательных услуг по профессиональной подготовке и повышению квалификации специалистов в различных направлениях.

На основании изложенного в возражении содержится просьба изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака с включением данного словесного элемента в объем правовой охраны этого товарного знака.

К возражению были приложены копии следующих документов: благодарственные письма [1]; договоры на оказание заявителем образовательных услуг [2]; договор на оказание заявителю рекламных услуг и акты о его исполнении [3]; рекламные материалы [4]; товарные накладные и счета-фактуры на покупку заявителем рекламно-сувенирной продукции [5]; распечатки из сети Интернет информации об услугах заявителя [6].

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.


С учетом даты подачи заявки (26.12.2018) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 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.

В соответствии с пунктом 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, характеризующие товар.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 35 Правил в отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах. Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Входящий в состав заявленного комбинированного обозначения  словесный элемент «Современная научно-технологическая академия», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, является неохраняемым элементом, так как сам по себе он не способен индивидуализировать соответствующие услуги 41 и 42 классов МКТУ, приведенные в заявке, то есть выполнять функцию товарного знака, поскольку не обладает различительной способностью в соответствующей области деятельности заявителя и указывает на определенное видовое наименование предприятия («академия») и определенное направление его деятельности («современная научно-технологическая»), что заявителем в возражении никак не оспаривается.

Однако заявитель в возражении полагает, что данное словосочетание приобрело различительную способность в результате его использования им.

Анализ представленных заявителем документов [1 – 6] показал, что указанное словосочетание действительно используется им в составе принадлежащего ему наименования некоммерческой организации, но при этом отсутствуют какие-либо документы, которые позволили бы прийти к выводу об использовании им данного словосочетания именно в качестве средства индивидуализации определенных услуг (товарного знака), которое ассоциировалось бы у потребителей исключительно с одним лишь лицом – заявителем, причем уже на дату (26.12.2018) подачи рассматриваемой заявки.

Так, в частности, в материалах возражения вовсе отсутствуют какие-либо документы, которые свидетельствовали бы, собственно, о самих фактах введения заявителем в период ранее даты подачи заявки приведенных в ней конкретных услуг в гражданский оборот, то есть оказания им в данный период времени соответствующих услуг, с использованием для их индивидуализации соответствующего обозначения и о тех или иных определенных их объемах оказания и рекламы в каких-либо конкретных показателях объективного характера, что и должно было бы обуславливать тот или иной определенный уровень их известности российским потребителям на соответствующую конкретную дату подачи заявки.

Что касается представленных заявителем документов, то следует отметить, что благодарственные письма [1] и сведения из сети Интернет [6] представляют собой только лишь общую информацию о направлении деятельности заявителя, то есть никак не свидетельствуют о самих фактах введения услуг в гражданский оборот, и не содержат в себе указаний на те или иные конкретные даты либо относятся уже к периоду позже даты подачи заявки или совсем незадолго до этой даты.

В свою очередь, все представленные заявителем договоры, собственно, на оказание им образовательных услуг [2] относятся исключительно только лишь к периоду позже даты подачи заявки (2019 год), и их исполнение, к тому же, совсем не было подтверждено какими-либо документами.

В подтверждение исполнения договора на оказание заявителю рекламных услуг были представлены соответствующие акты об их оказании [3], но данные акты о самих фактах оказания ему соответствующих рекламных услуг датированы также позже даты подачи заявки (2019 год), то есть изготовленная по ним реклама, в

принципе, никак не могла быть доведена до потребителя в период ранее даты подачи заявки.

Рекламные материалы [4] не содержат в себе никаких указаний на те или иные даты оказания услуг, а все товарные накладные и счета-фактуры на покупку заявителем рекламно-сувенирной продукции [5] относятся исключительно только лишь к периоду позже даты подачи заявки (2019 год). При этом вместе с ними совсем не были представлены и какие-либо документы, которые подтверждали бы сами факты распространения этих рекламных материалов и рекламно-сувенирной продукции среди потребителей, причем именно в период ранее даты подачи заявки.

Таким образом, представленные заявителем материалы возражения никак не позволяют прийти к выводу о наличии у словесного элемента «Современная научно-технологическая академия» в составе заявленного обозначения приобретенной различительной способности в результате его использования в соответствии с подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Исходя из изложенных выше обстоятельств, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о возможности включения в товарный знак вышеуказанного словесного элемента только лишь в качестве неохраняемого элемента в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.04.2020, оставить в силе решение Роспатента от 12.07.2019.