

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 18.04.2013, поданное ООО «Товарищество Добрынин», Россия, Республика Башкортостан (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 14.01.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011720359, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2011720359 с приоритетом от 27.06.2011 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ДОБРЫНИНЪ», выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита с первой заглавной буквой «Д».

Решение Роспатента от 14.01.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака «ДОБРЫНИНЪ» по заявке №2011720359 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «ДОБРЫНИНЪ», представляющее собой фамилию, написанную с использованием знака «Ъ» из дореволюционной грамматики русского языка, не обладает различительной способностью в связи с высокой распространенностью этой фамилии на территории Российской Федерации.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что материалы, представленные заявителем, не могут быть признаны доказывающими приобретенную различительную способность заявленного обозначения, поскольку относятся к другому обозначению, содержащему обозначение «Добрынинъ» в другом графическом исполнении с использованием оригинального шрифта.

В возражении от 18.04.2013, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

В возражении приведены ссылки на ранее представленные документы, подтверждающие, что заявленное обозначение приобрело в сознании потребителя однозначное представление о принадлежности маркированных им товаров именно заявителю вследствие его активного и многолетнего использования.

В возражении содержится просьба о внесении изменения в заявленное обозначение, касающееся исполнения слова «ДОБРЫНИНЪ» оригинальным шрифтом с использованием красно-черно-белого цветового сочетания, поскольку именно таким обозначением маркируются товары заявителя.

Заявитель также обращает внимание на то, что заявленное словесное обозначение совпадает с различительной частью его фирменного наименования, право на которое возникло у него 11.03.2005. С 2007 года все соучредители ООО «Товарищество Добрынин» стали одновременно соучредителями ООО Торговый Дом «Добрынин», специально созданного для организации оптовой торговли и осуществления деятельности агента по оптовой торговле продуктами, производимыми заявителем.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.01.2013 и зарегистрировать товарный знак «ДОБРЫНИНЪ» по заявке №2011720359 с учетом изменений, которые заявитель просит внести в знак.

К возражению приложены рекламные материалы и оттиски измененного обозначения.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (27.06.2011) поступления заявки №2011720359 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Перечень обозначений, относящихся к категории не обладающих различительной способностью, приведен в пункте (2.3.1) Правил, однако он не является исчерпывающим. К таким обозначениям следует относить те обозначения, которые не обладают свойствами, достаточными и необходимыми для осуществления индивидуализирующей функции товарного знака.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «Добрынинъ», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита с первой заглавной буквой.

Заявленное обозначение представляет собой фамилию, на конце которой расположена буква «Ъ», которая использовалась на конце слов после согласных до реформы русского правописания 1917—1918 годов и называлась «ерь».

Вместе с тем следует указать, что в настоящее время при написании фамилий эта буква не используется, в силу чего ее наличие придает заявленному

обозначению различительную способность, вызывая в сознании потребителя ассоциации не с распространенной фамилией, а с определенным периодом времени в истории России, в частности, с расцветом купечества, которое широко использовало свои фамилии на вывесках торговых и иных заведений.

Следует также отметить, что заявитель является правообладателем комбинированного товарного знака по свидетельству №346906 (приоритет 10.04.2006), в котором словесный элемент «ДОБРЫНИНЪ» включен в качестве неохраняемого элемента.

В доказательство приобретенной различительной способности заявленного обозначения на стадии экспертизы заявителем были представлены материалы, которые свидетельствуют о том, что потребитель воспринимает заявленное обозначение в качестве товарного знака заявителя.

Несмотря на то, что представленные материалы не содержат документов, подтверждающих использование именно заявленного обозначения, поскольку относятся к комбинированному обозначению с оригинальным написанием словесного элемента «ДОБРЫНИНЪ» в красном цвете с черной окантовкой, можно констатировать, что за период времени после регистрации товарного знака по свидетельству №346906 и до даты подачи заявки №2011720359 слово «ДОБРЫНИНЪ» в отношении заявленных товаров стало восприниматься потребителем как обозначение товаров производителя.

Резюмируя вышеизложенное, следует указать, что заявленное обозначение способно осуществлять индивидуализирующую функцию товарного знака.

Что касается просьбы заявителя о внесении изменений в заявленное обозначение, то, согласно пункту 4.10 Правил ППС, уточнения вносятся в материалы заявки только в том случае, если эти уточнения устраняют причины, послужившие единственным основанием для решения об отказе в регистрации товарного знака, и их внесение делает возможной регистрацию товарного знака.

В силу того, что коллегией сделан вывод о возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, внесение изменений в него представляется нецелесообразным.

Кроме того, вносимые изменения должны соответствовать изменениям, которые допускаются в процессе рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака, и предусмотрены Правилами.

Согласно пункту 15.2 Правил дополнительные материалы признаются изменяющими заявку по существу, если изменения затрагивают восприятие заявленного обозначения в целом или его основных (т.е. занимающих доминирующее положение и влияющих на восприятие знака в целом) элементов.

Изменения, которые заявитель хотел бы внести в заявленное обозначение, существенно влияют на общее зрительное впечатление от восприятия знака в целом, т.е. изменяют заявку по существу. Такое обозначение может быть оформлено в качестве самостоятельной заявки.

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

удовлетворить возражение от 18.04.2013, отменить решение Роспатента от 14.01.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011720359.