

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, рассмотрела возражение от 19.04.2013, поданное Вострухиным Михаилом Сергеевичем, Московская обл., г. Электросталь (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012701682, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2012701682 с приоритетом от 26.01.2012 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 06, 11, 14, 16, 19, 20, 21, 24, 25 и услуг 35, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «лавка Деда Мороза», выполненным в две строки стандартным шрифтом буквами русского алфавита бордового цвета и расположенным на фоне стилизованного изображения почтовой марки. Регистрация испрашивается в бордовом, светло-бежевом и черном цветовом сочетании.

Решением Роспатента от 27.03.2013 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия данного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что

заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что словесное обозначение «лавка Деда Мороза», занимающее доминирующее положение в заявленном комбинированном обозначении, является неохраноспособным в отношении всех заявленных услуг, поскольку в целом не обладает различительной способностью, так как используется многими производителями (см. сайты <http://newdedmoroz.com>; <http://kariatida.com>; <http://tatmedia.com> и др.)

В возражении от 19.04.2013, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента и приведены аргументы в защиту заявленного обозначения.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- очевидно, что словесный элемент «Лавка Деда Мороза» заявленного комбинированного обозначения, состоящий из трех слов, не подпадает под обозначения, указанные в пункте 2.3.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила), и изначально обладает различительной способностью;

- экспертизой не представлено доказательств утраты заявленным обозначением различительной способности, а именно: сведений о длительности использования обозначения другими лицами до даты приоритета заявки, о территориях реализации товаров, об объемах производства и продаж и др.;

- использование обозначения «Лавка Деда Мороза» различными компаниями в решении Роспатента не доказано, ссылки на Интернет-ресурсы не содержат сведений о дате появления информации, достоверность информации ничем не подтверждена;

- сайт <http://kariatida.com> является ресурсом туристической компании, услуги которой не связаны с заявленными товарами и услугами, остальные сайты могут

касаться только услуг магазинов, в то время как заявленный перечень товаров и услуг не ограничивается только услугами по продвижению товаров;

- в то же время заявленное обозначение используется, заявитель является владельцем сайта www.lavkadedamoroza.ru, который используется для продвижения продукции заявителя под заявленным обозначением.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение об отказе в государственной регистрации и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012701682 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (26.01.2012) поступления заявки №2012701682 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила.

В соответствии с пунктом 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 место и способ их сбыта.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности:

- обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;

- реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

- трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением;

- общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «лавка Деда Мороза», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и расположенным в две строки на фоне прямоугольника, стороны которого украшены резным орнаментом. Государственная регистрация товарного знака испрашивается в бордовом, светло-бежевом и черном цветовом сочетании в отношении товаров 06, 11, 14, 16, 19, 20, 21, 24, 25, и услуг 35, 40, 42 классов МКТУ.

Анализ словесного обозначения «лавка Деда Мороза» показал следующее.

Указанное обозначение представляет собой словосочетание, состоящее из слов русского языка: «лавка» и словосочетания «Дед Мороз» в родительном падеже. Словесное обозначение «лавка Деда Мороза» не может быть отнесено к обозначениям, не обладающим различительной способностью, поскольку носит фантазийный характер и не относится к обозначениям, указанным в пункте 2.3.1 Правил.

В заключении по результатам экспертизы указано, что обозначение «Лавка Деда Мороза» используется многими производителями товаров и услуг со ссылками на несколько сайтов сети Интернет. Анализ приведенных ссылок показал, что размещенная на них информация носит единичный характер и не позволяет сделать вывод о том, что обозначение «Лавка Деда Мороза» использовалось до даты приоритета многими производителями для маркировки товаров и услуг, однородных заявленным, что привело бы к утрате обозначением различительной способности и к невозможности выполнять функцию товарного знака. При этом следует отметить, что все приведенные сведения из Интернет-ресурсов распечатаны значительно позже даты подачи заявки №2012701682 на государственную регистрацию

товарного знака, дата появления данных сайтов отсутствует, актуальность информации на дату подачи заявки не подкреплена иными источниками информации. Кроме того, из представленных ссылок не представляется возможным определить производителей товаров или лиц, оказывающих услуги, что не позволяет установить, используется ли реально обозначение «Лавка Деда Мороза» для индивидуализации товаров и услуг, однородных заявленных, сайт <https://plus.google.com>, на котором упоминается Лавка Деда Мороза, магазин в Великом Устюге, содержит довольно скудную информацию об этом магазине, на основании которой невозможно установить производителя товаров/услуг.

Вместе с тем, следует отметить, что заявленное обозначение используется заявителем для магазина различных новогодних безделушек, винтажных изделий и подарков. Магазин оформлен в виде старой лавки в бревенчатом доме. Входящего встречает надпись мелом «до Нового года осталось... дней». Информация о магазине и товарах заявителя размещается на принадлежащем ему сайте www.lavkadedamoroza.ru, причем сведения с этого сайта, имеющиеся в материалах заявки, имеют дату, более раннюю, чем дата обращения эксперта к сети Интернет.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения не обладающим различительной способностью и несоответствующим требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 19.04.2013, отменить решение Роспатента от 27.03.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012701682.