

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, рассмотрела возражение от 23.04.2014, поданное Закрытым акционерным обществом «Промышленное предприятие материально-технического снабжения «Пермснабсбыт», г. Пермь (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 24.01.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012735731, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2012735731 с приоритетом от 15.10.2012 испрашивается в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ на имя заявителя.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ПЕРМСНАБСБЫТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решением Роспатента от 24.01.2014 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении всех услуг, указанных в перечне заявки, ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку состоит из общепринятых сокращений «Перм» – пермский», «снаб» – «снабжение»; «сбыт» - реализация готовой

продукции компании, включающая в себя систему отношений с внешней сбытовой сетью и потребителями (см. Интернет, www.sokr.ru, www.slovari.yandex.ru).

Кроме того, в заключении указано, что представленные заявителем дополнительные материалы доказывают различительную способность комбинированного обозначения, в состав которого входит словесный элемент «Пермснабсбыт», а не заявленного словесного обозначения.

В возражении от 23.04.2014, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы:

- заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования заявителем до даты подачи заявки;
- по мнению заявителя, представленные документы подтверждают различительную способность заявленного обозначения и, кроме того, заявитель вправе использовать одновременно со словесным обозначением другие обозначения;
- заявитель представил сведения и документы, подтверждающие длительность и интенсивность использования заявленного обозначения;
- заявленное обозначение используется на сайте заявителя более 10 лет;
- заявитель принимает активное участие в российских и международных выставках, ярмарках, конгрессах.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие документы:

- копия выписки из ЕГРЮЛ [1];
- справка об объемах затрат [2];
- копии дипломов [3];
- копии договоров денежного займа за 2007 - 2011 года [4];
- копии договоров поставки за 2007 - 2012 года [5];
- фотографии сувенирной продукции [6];

- копии договоров возмездного оказания услуг по оформлению заявки на изобретение/полезную модель за 2007 - 2012 года [7];

- копии договоров на размещение рекламной продукции в СМИ, размещение информационных материалов на Интернет-ресурсах, проведение рекламных акций, разработку и изготовление печатной и сувенирной продукции за 2007-2012 года [8];

- протоколы осмотра доказательств [9];

- копию справки из RU center [10];

- копию сертификата дилера [11];

- копию свидетельства о регистрации коммерческого обозначения №0001 [12];

- копии листов каталогов за 2006, 2007, 2010, 2011 года [13].

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в связи с приобретением им различительной способности в результате использования этого обозначения в отношении всех услуг 35, 36 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих, палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (15.10.2012) приоритета заявки №2012735731 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №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.

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 таким обозначениям относятся, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Пунктом 2.3 Правил установлено, что доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ПЕРМСНАБСБЫТ», являющееся сложносоставным словом, состоящим из общепринятых сокращений «Перм» («Пермский»), «снаб» («снабжение») и слова «сбыт», означающего реализацию готовой продукции потребителю. Заявленное обозначение выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Довод, изложенный в решении Роспатента от 24.01.2014, о том что заявленное обозначение само по себе не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, заявителем не оспаривается.

Заявителем представлен ряд документов, свидетельствующих, по его мнению, о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность до даты приоритета товарного знака.

Анализ представленных документов показал следующее.

Из представленных документов [1, 11] следует, что Общество с ограниченной ответственностью «Промышленное предприятие материально-технического снабжения «Пермснабсбыт» (далее – ООО «ППМТС «ПЕРМСНАБСБЫТ») г. Пермь, было создано 21.12.1999, и ему с той же даты принадлежит право на коммерческое обозначение «ПЕРМСНАБСБЫТ». Представленные договора поставки, копии каталогов [5, 13] подтверждают, что ООО «ППМТС «ПЕРМСНАБСБЫТ», оказывало услуги, связанные с продвижением товаров и их рекламой до даты подачи заявки №2012735731 (по крайней мере в течение пяти лет) российским потребителям. Также, под своим

заявленным обозначением заявитель участвовал в выставках, рекламировал свои услуги, проводил рекламные акции, и по его заказу изготавливалась сувенирная продукция, что подтверждается представленными материалами [8]. Кроме того, владельцем сайта www.pss.ru, на котором представлена вся необходимая для потребителей информация с 30.08.2011 [9, 10], является заявитель.

Представленные заявителем материалы [5, 8, 9, 10, 13] позволяют утверждать, что услуги по продвижению товаров, сопровождаемые маркировкой «ПЕРМСНАБСБЫТ» в виде заявленного обозначения, были известны российскому потребителю как услуги, оказываемые заявителем до даты приоритета заявки.

Исходя из совокупности представленных документов, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, в отношении таких услуг как: «демонстрация товаров; продвижение товаров для третьих лиц; услуги по розничной, оптовой продаже товаров, услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

В отношении части услуг 35 класса МКТУ: «агентства по импорту-экспорту», услуг 36 класса МКТУ заявитель не представил документов, подтверждающих приобретение обозначением различительной способности, и, следовательно, в отношении данных услуг основания для отказа в государственной регистрации товарного знака не преодолены.

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

удовлетворить возражение от 23.04.2014, отменить решение Роспатента от 24.01.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012735731.