

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 08.02.2012, поданное компанией КОРРАДИ С.П.А., Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 12.10.2011 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №492847, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №492847 словесного знака «IRIDIUM», произведенной Международным бюро ВОИС 15.03.1985, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 08 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №492847 представляет собой слово «IRIDIUM», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 12.10.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 08 класса МКТУ, указанных в перечне, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации. Вывод экспертизы обоснован тем, что слово «IRIDIUM» в переводе с английского, французского и немецкого языков означает – иридий (металл), следовательно в отношении товаров из металла является указанием на их свойства или состав, а в случае отсутствия данного металла в составе заявленных в перечне товаров данное обозначение является ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно состава товаров.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 08.02.2012 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы об отказе предоставлении правовой охраны знаку на территории Российской Федерации, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение выполнено с большой степенью стилизации, не позволяющей утверждать, что оно представляет собой чисто словесное обозначение;
- обозначение «IRIDIUM» используется заявителем в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров уже очень долгий период времени в международном масштабе;
- заявитель поставляет продукцию, маркированную заявленным знаком по международной регистрации №492847, в Российскую Федерацию;
- в отношении заявленных товаров 08 класса МКТУ рассматриваемое обозначение «IRIDIUM» носит фантазийный характер. Металл иридий никогда не используется в ручных инструментах, он относится к дорогостоящим тугоплавким металлам платиновой группы, его запасы на земле, и, соответственно, добыча, очень ограничены, поэтому он используется только там, где он действительно необходим;
- заявленный знак по международной регистрации №492847 зарегистрирован в ряде стран еще в 1985 году.

К возражению заявитель приложил следующие документы:

- страница из Интернет-сайта заявителя [1];
- страницы каталога заявителя с частичным переводом [2];
- счета-фактуры с частичным переводом [3];
- образцы упаковки [4];
- информация из Интернет о применении иридия [5];
- копия регистрации знака Европейского Сообщества с частичным переводом [6].

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №492847 в отношении всех товаров, указанных в перечне.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (27.02.2009) территориального расширения на Российскую Федерацию международной регистрации правовая база для оценки охраноспособности заявленного

обозначения в качестве товарного знака 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 или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид и свойство.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям характеризующим товары, в частности относятся товары, указывающие на их вид и свойство.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.3.2.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Знак по международной регистрации №492847 представляет собой выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита словесный элемент «IRIDIUM».

Анализ словарей основных языков, которые могли бы позволить установить смысловое значение слова «IRIDIUM» показал, что оно является лексической единицей английского, немецкого, французского языков и переводится как «ИРИДИЙ».

Анализ словарно-справочных источников информации показал, что слово «IRIDIUM» («ИРИДИЙ») - химический элемент с атомным номером 77 в периодической системе, обозначается символом Ir (лат. Iridium). Иридий — очень твёрдый, тугоплавкий, серебристо-белый переходный металл платиновой группы, обладающий высокой плотностью и сравнимый по этому параметру только с осмием. Имеет высокую коррозионную стойкость даже при температуре 2000 °С. Иридий используется для изготовления перьев для ручек.

Иридий в палеонтологии и геологии является индикатором слоя, который сформировался сразу после падения метеоритов.

Иридий, наряду с медью и платиной, применяется в свечах зажигания двигателей внутреннего сгорания в качестве материала для изготовления электродов, делая такие свечи наиболее долговечными и снижая требования к напряжению искрообразования.

Иридий улучшает механические и физико-химические свойства других металлов. Обычно его используют, чтобы повысить их прочность и твердость, см. Интернет словари, Яндекс.

Таким образом, знак «IRIDIUM» по международной регистрации №492847 представляет собой название металла, и, следовательно, в отношении одной части заявленных товаров 08 класса МКТУ является указанием на их свойства или состав. Для товаров, не имеющих в своем составе данного металла, является ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара.

Кроме того, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Представленных заявителем документов, доказывающих, по его мнению, различительную способность заявленного обозначения, не достаточно для подтверждения того, что знак по международной регистрации №492847 приобрел различительную способность в отношении заявителя на территории Российской Федерации. Указанный вывод обосновывается тем, что заявителем не представлены необходимые сведения об объемах производства и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением; территории реализации товаров; длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу; а также сведения об информированности потребителя о товарах заявителя, маркированных знаком «IRIDIUM».

Факт регистрации знака по международной регистрации №492847 в других странах не является основанием для предоставления ему правовой охраны на территории Российской Федерации, так как это предусмотрено Российским законодательством.

В соответствии с вышеизложенным палата по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 08.02.2012, оставить в силе решение Роспатента от 12.10.2011.