

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 03.07.2013, поданное ЗАО «Велюкс», Россия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №328190, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006701108 с приоритетом от 24.01.2006 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 19.06.2007 за №328190 на имя ООО производственно-коммерческое предприятие «КАРАТ» Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 06, 19 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, в синем, белом цветовом сочетании.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, товарный знак по свидетельству №328190 представляет собой комбинированное обозначение, включающее фантазийное словосочетание «УМНЫЕ ОКНА», в котором буква «У» выполнена в виде стилизованного чертежа, а буква «О» - в виде стилизованного окна с размерными линиями.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 03.07.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №328190, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктами 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- слово «УМНЫЕ» на дату регистрации оспариваемого товарного знака, могло иметь различительную способность в отношении товаров «окна», так же как и в отношении иной техники, однако в настоящее время, принимая во внимание современный уровень развития техники в целом, и окон в частности, слово «УМНЫЕ» в отношении товаров «окна» является описательным;

- например: компания Самсунг представила на выставке Samsung Smart Window (пер. умное окно Самсунг), позволяющее регулировать интенсивность поступающего света и менять окружающий пейзаж (сайт www.3dnews.ru/);

- компания RAVENBRICK производит умные окна и стекла, которые контролируют солнечную энергию, поступающую в помещение (сайт www.ravenbrick.com/);

- заявитель также производит мансардные окна на электрике, которые позволяют контролировать климат и освещение в комнате, и окна с питанием от солнца, которые питаются от солнечной энергии, т.е. могут характеризоваться как умные окна;

- кроме того, Ведомство по гармонизации внутреннего рынка неоднократно отказывало в регистрации товарных знаков, имеющих в своем составе словесный элемент «УМНЫЙ»;

- таким образом, словесный элемент «УМНЫЕ» в отношении товаров «окна» указывает на свойства товаров, носящие хвалебный характер, и может быть включен в товарный знак в качестве неохраняемого элемента.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №328190 недействительным частично, а именно исключить из правовой охраны словесный элемент «УМНЫЕ».

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены распечатки из словарей русского языка – [1].

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 03.07.2013, представил отзыв, аргументируя его следующими доводами:

- в приведенных лицом, подавшим возражение, словарных ссылках указано, что все значения типа «умная машина», «умные книги» и т.п. являются переносными, т.е. не являются прямой характеристикой товара;

- в оспариваемом товарном знаке толкование смысла словосочетания «УМНЫЕ ОКНА» требует рассуждений, домысливания, которые могут быть различными. Например, можно предположить, что это - окна, которые самостоятельно регулируют освещение, либо окна, которые могут открываться/закрываться с пульта, либо окна со встроенным компьютером, и т.д. и т.п.;

- правообладатель обращает внимание на то, что на территории Российской Федерации зарегистрировано множество товарных знаков, в которых словесный элемент «УМНЫЙ» является охраняемым, в том числе заявитель владеет товарным знаком «УМНАЯ МЕБЕЛЬ»;

- приведенные в возражении ссылки из сети Интернет не обосновывают доводы лица, подавшего возражение;

- доводы лица, подавшего возражение, в отношении европейского права не могут быть приняты во внимание, поскольку не имеют никакого отношения к российскому законодательству и российской регистрации;

- кроме того, в Европе зарегистрировано большое количество товарных знаков со словесным элементом «smart». В том числе и «smart window» в отношении товаров 06 и 19 классов МКТУ;

- таким образом, словесный элемент «УМНЫЙ» в отношении товаров, указанных в перечне оспариваемого товарного знака, не является обозначением, характеризующим товары.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №328190.

К отзыву правообладателя были приложены следующие материалы:

- распечатки с сайта ФИПС, содержащие сведения о товарных знаках, в которых словесный элемент «УМНАЯ», «УМНОЕ», «УМНЫЙ» является охраняемым – [2];

- распечатки с сайтов OHIM, содержащие сведения о товарных знаках, включающих словесный элемент «SMART» – [3];

- распечатка с сайта правообладателя, содержащая сведения о производимой им продукции – [4];

- распечатки сайта www.3dnews.ru/ – [5].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета заявки (24.01.2006) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №328190 включает в себя Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

Положениями пункта 14.4.1 Правил установлено, что при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №328190 представляет собой комбинированное обозначение, включающее слова «УМНЫЕ» и «ОКНА» (неохраняемый элемент знака), расположенные одно под другим. В слове «УМНЫЕ» буква «У» выполнена в виде стилизованного чертежа, В слове «ОКНА» буква «О» - в виде стилизованного окна с размерными линиями.

Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 06, 19 и услуг 37 классов МКТУ.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 1 статьи 6 Закона показал следующее.

1. Обладающий здравым умом, сообразительностью (о человеке, людях). Сообразительный, понятливый (о животных).
2. Порождённый умом, свидетельствующий о рассудительности, разумности или образованности, учёности; богатый мыслями, содержательный.
3. (перен.) умелый, искусный; способный выполнить сложную работу (обычно о руках, пальцах). О машинах, механизмах.

Учитывая семантику, нет оснований для вывода о том, что словесный элемент является прямой характеристикой товаров 06, 19 классов МКТУ и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ.

Между тем, в том случае, когда для того, чтобы сформулировать «описательную» характеристику товара, не нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент является «описательным».

Анализ представленных как лицом, подавшим возражение, так и правообладателем материалов показал, что толкование смысла слова «УМНЫЕ» в отношении товаров и услуг, указанных в оспариваемой регистрации, требует рассуждений, домысливания, которые могут быть различными. Например, можно предположить, что это «умные окна» - это окна, позволяющее контролировать климат и освещение, либо окна, которые

автоматически закрываются при первых каплях дождя или порывах начинающегося ветра.

Таким образом, рядовому потребителю смысл обозначения «УМНЫЕ» в отношении товаров «окна» вряд ли будет понятен.

Что касается информации, расположенной на сайте www.3dnews.ru/, то следует отметить, что данная информация касается товаров «Samsung Smart Window», представляющих собой сенсорный монитор, т.е. товаров, не относящихся к товарам 06, 19 классов МКТУ. Кроме того, информация относится к 2012 году, т.е. позже даты приоритета (24.01.2006) оспариваемого товарного знака.

Иных примеров, свидетельствующих об использовании обозначения «УМНЫЕ ОКНА» на территории Российской Федерации в отношении товаров 06, 19 и услуг 35 классов МКТУ до даты приоритета оспариваемого знака заявителем представлено не было.

Таким образом, материалы возражения не содержат данных, позволяющих прийти к выводу о том, что российским потребителем словесный элемент «УМНЫЕ» до даты приоритета оспариваемого товарного знака воспринимался как обозначение, прямо (а не через ассоциации) описывающее вид и характеристику товаров 06, 19 и услуг 35 классов МКТУ.

Таким образом, доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №328190 требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 6 Закона, являются недоказанными.

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

отказать в удовлетворении возражения от 03.07.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №328190.