

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 17.08.2011, поданное МекоТек ГмбХ, Германия (далее — заявитель, лицо, подавшее возражение), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 19.05.2011 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1012027, при этом установлено следующее.

Заявитель является владельцем международной регистрации №1012027 с конвенционным приоритетом от 13.05.2009, произведенной МБ ВАОС 17.07.2009 в отношении товаров 10, 11 классов МКТУ, указанных в перечне.

Знак по международной регистрации №1012027 представляет собой словесное обозначение «CryoAir», выполненное заглавными и строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 19.05.2011 было принято решение, которым было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1012027. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 10, 11 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1012027 представляет собой сложносоставное слово, образованное значимыми словами

английского языка «сгуо» - «низкая температура, низкотемпературный» и «air» - «воздух, воздушный», в связи с чем указывает на свойства и назначение приведенных в перечне товаров 10, 11 классов МКТУ, относящихся к охлаждающему оборудованию медицинского и промышленного назначения.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 17.08.2011 заявитель выразил свое несогласие с данным решением по следующим причинам:

- заявленный знак представляет собой фантазийное обозначение, семантическая неоднозначность составляющих которого позволяет интерпретировать его понятийное содержание различными способами, вследствие чего указанное слово не может рассматриваться как описательная характеристика свойств заявленных товаров;
- при этом указанные товары представляют собой сложные механизмы, выполненные из производственных материалов;
- наличие в заявленном знаке элемента «Сгуо-» может вызывать у потребителя ассоциации о связи заявленных товаров с использованием низких температур, но ввиду общей фантазийности и оригинальности не содержит в себе непосредственных указаний на свойства товаров
- на территории Российской Федерации было зарегистрировано более 20 знаков, содержащих в своем составе элемент «Сгуо-»;
- заявленный знак имеет правовую охрану во многих странах;
- заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования в России.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о предоставлении правовой охраны в Российской Федерации международной регистрации №1012027.

Заявителем представлены следующие материалы:

1. Распечатки словарей.
2. Информационные материалы о деятельности заявителя и его продукции.
3. Сведения о поставках продукции «СгуоAir» в Российскую Федерацию.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (13.05.2009) конвенционного приоритета международной регистрации №1012027 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003, рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 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 вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ их производства или сбыта.

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

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, указания свойств товаров.

Знак по международной регистрации №1012027 представляет собой словесное обозначение «CryoAir», выполненное заглавными и строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ показал, что обозначение «CryoAir» с помощью заглавных букв «С» и «А» разделяется на два значимых слова английского языка «cryo» - «начальная часть слов, обозначающая связь чего-либо с низкими температурами» и «air» - «воздух» [см. Интернет, Яндекс, Словари и Приложение 1], воспринимается как «холодный воздух».

Таким образом, с учетом перечня товаров 10 – «инструменты и аппараты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные, а именно инструменты и аппараты для терапии и контроля» и 11 – «холодильники, системы охлаждения, холодильные установки из систем охлаждения, части и принадлежности холодильников и систем охлаждения (включенные в этот класс)» классов МКТУ международной регистрации №1012027, обозначение «CryoAir» воспринимается как указание на свойства и назначение (выработка холодного воздуха) данных товаров.

Дополнительно следует отметить, что согласно представленным в возражении материалам [2] одним из видов производимой заявителем продукции являются установки

для терапии холодным воздухом, что подтверждает мнение об описательном характере заявленного знака.

В связи с этим, следует признать правомерным вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении вышеуказанных товаров.

Довод заявителя о том, что обозначение «CryoAir» приобрело дополнительную различительную способность в результате его активного использования заявителем, неубедителен, поскольку представленные материалы [2, 3] не содержат информации о деятельности заявителя в Российской Федерации с использованием знака «CryoAir» для товаров 10, 11 классов МКТУ до даты приоритета международной регистрации №1012027.

Не является основанием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации данному знаку предоставление ему правовой охраны в некоторых странах, а также факт регистрации иных товарных знаков с частью «CRYO».

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

отказать в удовлетворении возражения от 17.08.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 19.05.2011.