

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 12.05.2011. Данное возражение подано компанией «ЭлДжи Электроникс Инк.», Корея (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака «KOMPRESSOR BASIC» по заявке № 2009720867/50, при этом установлено следующее.

Заявка №2009720867/50 на регистрацию обозначения «KOMPRESSOR BASIC» с конвенционным приоритетом от 20.07.2009 была подана заявителем 26.08.2009 в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение «KOMPRESSOR BASIC» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Словесный элемент «KOMPRESSOR» - изобретенный, не имеющий смыслового значения, слово «BASIC» переводится с английского языка как «фундаментальный, базисный».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 14.02.2011 было вынесено решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009720867/50 в отношении всех заявленных товаров 07 класса МКТУ, в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение состоит только из неохраняемых элементов «KOMPRESSOR» (от англ. «компрессор») и «BASIC» (от англ. «составляющий

основу, сущность, фундаментальный»), которые могут быть восприняты потребителем как указывающие на состав заявленных товаров.

В Палату по патентным спорам 12.05.2011 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009720867/50, доводы которого сводятся к следующему:

- словесные элементы заявленного обозначения «KOMPRESSOR BASIC» не являются разрозненными, они составляют единое словосочетание, а заявленное обозначение в целом имеет фантазийный характер;

- такой самостоятельный вид товара, как «компрессор» (07 класс МКТУ) не был заявлен на регистрацию и, следовательно, заявленное обозначение не может быть рассмотрено как указывающее на вид товара;

- «компрессор» может являться частью такого оборудования, как «кондиционеры, холодильники электрические, увлажнители воздуха», однако правовая охрана в отношении данных товаров не испрашивается, таким образом, неохраноспособность заявленного обозначения в свете его указания на свойства заявленных товаров 07 класса МКТУ не является очевидной и имеет крайне маловероятный характер;

- в устройства электрических стиральных машин, моечных машин для бытовых целей, посудомоечных машин, электрических пылесосов, приведенных в заявленном перечне, входит не компрессор, а двигатель или мотор, то есть заявленное обозначение не будет ассоциироваться у потребителя с маркируемыми им товарами;

- охраноспособность слова «KOMPRESSOR» была уже признана Роспатентом, поскольку в Российской Федерации зарегистрирован товарный знак по свидетельству №419167 «KOMPRESSOR BIKINI» в отношении товаров 07 класса МКТУ;

- обозначение «KOMPRESSOR BASIC» было зарегистрировано и признано охраноспособным в качестве товарного знака ЕС.

В подтверждении изложенных доводов заявителем представлены:

- распечатка изображения устройства стиральной машины и посудомоечной машины на 4 л. [1];

- распечатка изображений терморегулятора, термодатчика, амортизатора и др. на 1 л. [2];

- распечатка определения слова «компрессор» на 2 л. [3];

- распечатка регистрации товарного знака по свидетельству №419167 на 1 л. [4];
- распечатка регистрации товарного знака ЕС на 2 л. [5].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и зарегистрировать обозначение по заявке № 2009720867/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров, приведенных в перечне заявки.

Коллегия Палаты по патентным спорам на основании пункта 4.8 Правил ППС на заседании, состоявшемся 13.07.2011, выдвинула дополнительное основание для отказа в регистрации заявленного обозначения, предусмотренное пунктом 3 статьи 1483 Кодекса. Дополнительное основание для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения было раскрыто в протоколе от 13.07.2011 следующим образом: «заявленное обозначение содержит элементы, способные ввести в заблуждение потребителя относительно свойств товара».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (20.07.2009) заявки №2009720867/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеупомнутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ их производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения. Положения пункта 1 статьи 1486 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на

их вид, качество, свойство, назначение, а также время, место, способ производства или сбыта.

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.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение «KOMPRESSOR BASIC» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения показал следующее.

Согласно словарям основных европейских языков (см. www.yandex.slovari.ru), словесный элемент «KOMPRESSOR» переводится с немецкого языка как «компрессор», а словесный элемент «BASIC» переводится с английского языка как «составляющий основу, сущность, фундаментальный; базисный, главный, основной».

В соответствии с представленной заявителем информации, «компрессор» - это устройство для сжатия и подачи газов под давлением воздуха, паров хладагента и т.д. [3].

Действительно, среди заявленного перечня товаров нет такой позиции, как «компрессор», однако в отношении тех товаров 07 класса МКТУ, которые содержат в своем составе данное устройство, заявленное обозначение может быть воспринято как характеристика данных товаров, а именно как указание на их состав. Например,

согласно информации в сети Интернет (см., например, www.it-av.ru/category_33795.html) «благодаря специальным компрессорам и системе шумоподавления, посудомоечная машина способна работать ночью, не доставляя никаких неудобств». В силу изложенного, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. При этом, документов, свидетельствующих о приобретении заявленным обозначением дополнительной различительной способности или об ином восприятии средним российским потребителем заявленного обозначения представлено не было.

Кроме того, в том случае, если заявленные товары, как утверждает заявитель, не будут содержать в своем составе компрессора, потребитель будет введен в заблуждение относительно свойств товара (его состава). В связи с чем, в отношении иных заявленных товаров обозначение «KOMPRESSOR BASIC» не удовлетворяет требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Словесный элемент «BASIC», семантика которого приведена выше, не связан ни по смыслу, ни грамматически со словом «KOMPRESSOR» (лексическая единица другого языка), поэтому оно воспринимается само по себе и является неохраноспособным в силу того, что из-за частого применения оно потеряло различительную способность.

Таким образом, заявленное обозначение состоит исключительно из элементов, которые указывают на свойства товара и способны ввести в заблуждение относительно товара, ввиду чего ему не может быть предоставлена правовая охрана в отношении заявленных товаров 07 класса МКТУ.

Что касается регистрации на имя заявителя товарного знака «KOMPRESSOR BIKINI» по свидетельству №419167, то в заявленное обозначение и в данный товарный знак включены различные словесные элементы, в связи с чем различался анализ их охраноспособности. Так, в отличие от заявленного обозначения, знак «KOMPRESSOR BIKINI», благодаря присутствию в его составе словесного элемента «BIKINI», имеет неоднозначное восприятие, в связи с чем ему была предоставлена правовая охрана.

Довод о том, что регистрации заявленного обозначения на территории других стран свидетельствуют о его охраноспособности, приведен без учета того, что в соответствии со статьей 6 (1) Парижской конвенции по охране промышленной собственности в Стокгольмской редакции 1967 года условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным

законодательством. Таким образом, экспертиза заявленного обозначения на соответствие условиям охраноспособности производится на основании законодательства Российской Федерации.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения от 12.05.2011, изменить решение Роспатента от 14.02.2011, отказать в регистрации товарного знака по заявке №2009720867/50 с учетом дополнительных обстоятельств.