

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.02.2016 возражение, поданное компанией GENERAL ELECTRIC COMPANY, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 08.12.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1214111, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с приоритетом от 13.02.2014 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1214111 на имя заявителя в отношении товаров 09, услуг 35, 37, 39, 42 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1214111 представляет собой словесное обозначение «RAILCONNECT», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно решению Роспатента от 08.12.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1214111 в отношении всех заявленных товаров и услуг, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие пункту 1(3) статьи 1483 Кодекса обосновывается тем, что заявленное обозначение «RAILCONNECT» состоит из обозначений «RAIL» и «CONNECT», где словесный элемент «RAIL» имеет множество значений, которые используются в различных областях деятельности, включая в том числе железнодорожную отрасль, к которой относятся товары и услуги, указанные в перечне международной регистрации №1214111.

В данном случае словесный элемент «RAIL» означает «железнодорожный путь, железная дорога, железнодорожная линия, железнодорожный», см. <http://www.multitran.ru>.

Словесный элемент «CONNECT» имеет следующие значения «соединять, согласовывать; ж.д. прикрепить, сцеплять; комп. подключить, устанавливать связь, подключение, см. <http://www.multitran.ru>.

Кроме того заявленное обозначение «RAILCONNECT» используется в области железнодорожного транспорта, а именно: управление ж/д транспортом, ж/д перевозки, обеспечения бесперебойного обмена железнодорожного движения между несколькими железными дорогами и т.д. с целью улучшения потока информации, повышения производительности и сокращения расходов в данной области.

Таким образом, в отношении заявленных товаров и услуг заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку состоит из обозначений, используемых в области деятельности заявителя.

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «RAILCONNECT» является изобретенным словом, так как такое слово отсутствует во всех известных словарях, а словари не содержат указаний на то, что слова «RAIL» и «CONNECT» могут использоваться для образования сложносоставных слов;

- поскольку слово «railconnect» отсутствует в словарях, то оно не может иметь никакого конкретного значения, а, следовательно, являться и термином;

- поскольку слово «railconnect» не имеет никакого конкретного значения, то оно может быть использовано третьими лицами для описания своих товаров и услуг;

- знак «RAILCONNECT» должным образом зарегистрирован в стране происхождения, то есть в США;

- знак «RAILCONNECT» не противоречит морали и публичному порядку, не содержит указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов или времени их изготовления либо ставших общепринятыми в обиходном языке или в добросовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, где испрашивается охрана. В то же время знак «RAILCONNECT» способен отличить товары владельца знака от аналогичных товаров других фирм.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 08.12.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1214111 в отношении заявленных товаров 09 и услуг 35, 37, 39, 42 классов МКТУ и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии по рассмотрению возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (13.02.2014) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 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, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер); указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения,

состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, в частности, предусмотренные в подпункте (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Знак по международной регистрации №1214111 представляет собой словесное обозначение словесное обозначение «RAILCONNECT», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 35, 37, 39, 42 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Слово «RAILCONNECT» является сложносоставным и состоит из словесных элементов:

- «RAIL» - сущ. – железная дорога; рельс; направляющая; гл. – перевозить поездом; отправляться поездом;

- «CONNECT» - сущ. – подключение; гл. – соединяться; соединять; подключать; прикрепить; сцеплять, см. Яндекс, Интернет, словари.

Таким образом, слово «RAILCONNECT» может быть расценено как сложносоставное слово со значением «соединенная железная дорога» или как «железнодорожное сцепление», «железнодорожная связь», следовательно, заявленное обозначение указывает на вид, свойство указанных выше товаров и услуг, а также указывает на область деятельности заявителя, в связи с чем, не обладает различительной способностью.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение «RAILCONNECT», как правомерно указано в решении Роспатента, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.02.2016, оставить в силе решение Роспатента от 08.12.2015.