

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 22.03.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Автопластик», Ивановская область (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №413338, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке №2009723835/50 с приоритетом от 28.09.2009 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12.07.2010 за №413338 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Плеяда», г. Москва (далее - правообладатель) в отношении товаров 17 и услуг 35 классов МКТУ.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №413338 является комбинированным и состоит из словесного элемента «ШУМOFF», выполненного буквами русского и латинского алфавитов оранжевого цвета, и изобразительного элемента в виде квадрата, расположенного в правой части обозначения.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 22.03.2011 выражено мнение о том, что регистрация №413338 оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Возражение мотивировано тем, что:

- обозначение «ШУМOFF» указывает на назначение товаров, для которых оно предназначено.

К возражению были приложены копии следующих источников информации:

1. копия свидетельства №413338;
2. распечатки из сети Интернет.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №413338 полностью.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 10.06.201, отсутствовал и отзыва по мотивам возражения не представил.

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

С учетом даты (28.09.2009) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 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, свойство, назначение, ценность.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в частности относятся товары, указывающие на свойство товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

Такие элементы, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Оспариваемый знак является комбинированным и состоит из словесного элемента «ШУМOFF», выполненного оригинальным способом путем использования букв двух алфавитов, латинского и русского, и расположенного в

правой части изобразительного элемента в виде квадрата. Правовая охрана предоставлена в сочетании черного, оранжевого и белого цветов в отношении товаров 17 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, считает, что обозначение «ШУМOFF» является указанием на назначение товара «шумоизоляционные материалы, в том числе для автомобилей и катеров», поскольку слово «шум» и предлог «off» каждый в отдельности имеют свою семантику в лексике русского и английского языков.

Проанализировав доводы лица, подавшего возражение, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

Оспариваемое обозначение выполнено буквами двух алфавитов в слитном написании, поэтому оно вызывает неоднозначные ассоциации и толкование у потребителей.

Обозначение «ШУМOFF» может восприниматься как состоящее из двух слов: русского «шум», имеющего значение - «беспорядочные колебания различной физической природы, отличающиеся сложностью временной и спектральной структуры», и английского «OFF», имеющего значение - «положение «выключено», «свободно, незанятый», используемого в качестве «предлога, указывающего на завершение действия, удаление или отдаление» (Новый большой англо-русский словарь под редакцией Ю.Д. Апресяна, М. «Русский язык», 2000, т.2, стр.556).

В данном случае у потребителя, владеющего как русским, так и английским языками, при восприятии маркировки заявленных товаров могут возникнуть ассоциации с шумоизоляционными материалами. Вместе с тем оспариваемое обозначение не является буквальным толкованием (указанием) характеристики товаров, которое необходимо всем хозяйствующим субъектам для производства аналогичных товаров.

Поскольку словесное обозначение «ШУМOFF» имеет слитное написание не очевидно его деление на две части.

В таком случае обозначение «ШУМOFF» может быть воспринято и как воспроизводящее фамилию человека в оригинальном написании на немецкий лад.

На основании вышеизложенного коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что толкование смысла обозначения в целом требует рассуждений, домысливания, может вызывать в сознании потребителя различные представления, и следовательно, не может быть воспринято однозначно, то есть не может являться прямым указанием товаров и услуг их свойств и назначения.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований, позволяющих признать убедительным мнение лица, подавшего возражение, и, соответственно, признать регистрацию №413338 не соответствующей требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу **отказать в удовлетворении возражения от 22.03.2011, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №413338.**