

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 27.09.2013, поданное ТНК СО., LTD, Япония (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1024513, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 04.11.2009 за №1024513 на имя заявителя. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 07, 12 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1024513 представляет собой обозначение «ТНК», выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 27.06.2013 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1024513. Указанное окончательное решение подтвердило предварительное решение об отказе от 21.11.2012, согласно которому знаку по международной регистрации №1024513 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 12 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение мотивировано тем, что знак по международной регистрации не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой сочетание

букв, не имеющих оригинального запоминающегося графического исполнения и словесного характера.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 27.09.2013, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель, японская компания ТНК Со., LTD. (далее - ТНК), является крупнейшим производителем компонентов систем линейного перемещения. Компания ТНК была создана в 1973 году. Основными видами деятельности компании, в частности, являются производство и продажа запчастей для автомобилей, велосипедов и других транспортных средств;

- ассортимент продукции, производимой компанией ТНК и маркируемой знаком по международной регистрации №1024513, включает части и детали транспортных средств (таких как подшипники, наконечники тяг, шаровые опоры, линейные направляющие);

- потребителями товаров заявителя, маркируемых обозначением «ТНК», выступают исключительно крупные промышленные предприятия (в частности, крупные автомобильные, авиа и судостроительные концерны), а также организации, занимающиеся закупками и реализацией, в этой связи заявленные товары не предназначены для широкого круга потребителей. Таким образом, можно утверждать о профессиональной компетентности и информированности потребителей товаров заявителя, что, исключает возможность возникновения у потребителей ассоциаций заявленного обозначения с каким-либо другим производителем;

- на территории Российской Федерации официальным дистрибьютором компании ТНК является компания BERG AB;

- поскольку знак «ТНК» по международной регистрации №1024513, зарегистрирован в качестве товарного знака на имя заявителя в стране его происхождения (Япония), ему должна быть предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака и на территории Российской Федерации;

- заявитель отмечает, что получение исключительного права на товарный знак по международной регистрации № 1024513 в Российской Федерации поможет компании ТНК в борьбе с контрафактной продукцией, использование которой

может привести к серьезным последствиям и негативно повлиять на имидж данной компании;

- кроме того, знак «ТНК» по международной регистрации №1024513 воспроизводит начальную часть фирменного наименования заявителя, а именно ТНК СО., LTD. Данный факт будет усиливать ассоциативную связь между рассматриваемым знаком и заявителем, что, несомненно, усиливает его различительную способность;

- заявитель также является владельцем знака «ТНК» по международной регистрации №1024563, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 7 и 12 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.06.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1024513 для всех товаров 07, 12 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие документы:

- распечатки из сети Интернет, содержащие сведения о компании-заявителе и выпускаемой продукции – [1];

- распечатки каталогов продукции компании-заявителя – [2];

- рекламные материалы – [3];

- распечатка знака «ТНК» по международной регистрации №1024563 – [4].

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

С учетом даты приоритета (04.11.2009) международной регистрации №1024513 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя вышеуказанный 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, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

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

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетание букв, не имеющее словесного характера.

Положениями пункта 2.3 Правил установлено, что к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности и интенсивности его использования и т.д.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности предоставляются заявителем.

Анализ охраноспособности рассматриваемого знака «ТНК» на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 12 класса МКТУ показал следующее.

Рассматриваемое обозначение «ТНК» представляет собой сочетание согласных букв, не имеющее словесного характера и оригинального графического исполнения, в связи с чем оно не обладает различительной способностью и, следовательно, ему не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 12 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, прилагаемые заявителем сведения и материалы свидетельствуют о следующем.

Согласно представленным материалам заявитель – японская компания ТНК Со., LTD, основанная в 1971 году, является всемирно известной компанией по производству и продаже различных высокотехнологичных деталей, запчастей для автомобилей, велосипедов и других транспортных средств.

Оригинальный подход к работе и независимая технология компании ТНК лежат в основе передовых разработок в области "систем линейного перемещения". В настоящее время данная система применяется практически в любой области промышленности как независимый механический элемент электротехнического

машиностроения. Весь ассортимент продукции от базовых до высокотехнологичных деталей обладает высокой точностью и прочностью.

Продукция под обозначением «ТНК» поставляется по всему миру, в том числе на территорию Российской Федерации.

При этом следует отметить, что продукция заявителя не относится к товарам широкого потребления, а предназначена для конкретных специфических целей, т.е. рассчитана на узко ориентированный круг потребителей.

Коллегией Палаты по патентным спорам также принято во внимание, что на территории Российской Федерации заявителю принадлежит исключительное право на знаки, представляющие собой буквенное обозначение «ТНК», в отношении товаров 07 класса МКТУ «всевозможные подшипники, включая подшипники качения для машин, шарикоподшипники, консольные подшипники для машин, подшипники для трансмиссионных валов, роликовые подшипники, самосмазывающиеся подшипники, шариковые кольца для подшипников; металлообрабатывающие машины, сцепления валов (машины); режущие инструменты (части машин), трансмиссионные валы, универсальные шарниры (части моторов), включенные в 07 класс» и товаров 12 класса МКТУ «Arbres, essieux ou broches, paliers, connecteurs ou accouplements d'arbres (éléments de machines pour véhicules terrestres); transmissions de puissance et engrenages (éléments de machines pour véhicules terrestres); freins (éléments de machines pour véhicules terrestres); parties et garnitures de matériel ferroviaire roulant; parties et garnitures d'automobiles; parties et accessoires de véhicules à deux roues motorisés ou de bicyclettes; parties et garnitures de navires; parties et garnitures d'aéronefs; moteurs primaires non électriques pour véhicules terrestres (ne comprenant pas leurs parties)/ Валы, оси или шпиндели, подшипники, муфты валов или разъемы (элементы машин не для наземных транспортных средств), мощность передачи и шестерни (элементы машин не для наземных транспортных средств); тормоза (элементы машин не для наземных транспортных средств) и части и принадлежности железнодорожного подвижного состава, их части и автомобильной фурнитуры и их части и принадлежности двухколесных механических транспортных средств или велосипедов и деталей и частей для судов, авиационных частей и арматуры; неэлектрических двигателей для наземных транспортных средств (не включая их

части)» (свидетельство №82296 с приоритетом от 29.06.1987, международная регистрация №1024513 с приоритетом от 04.11.2011).

Указанное свидетельствует о том, что указанные выше товары 07, 12 классов МКТУ под обозначением «ТНК» дано присутствуют на российском рынке и приобрели узнаваемость и репутацию среди потребителей данных товаров.

При этом следует отметить, что предоставление правовой охраны рассматриваемому знаку испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ, однородных товарам 07, 12 классов МКТУ, в отношении которых обозначение «ТНК» уже приобрело различительную способность.

С учетом вышеизложенных обстоятельств коллегия палаты по патентным спорам считает возможным признать то, что обозначение «ТНК» по международной регистрации №1024513 до даты приоритета приобрело различительную способность не только в отношении заявленных товаров 07 класса МКТУ, но и в отношении заявленных товаров 12 классов МКТУ и способно индивидуализировать продукцию японской компании ТНК Со., LTD.

Таким образом, знак по международной регистрации №1024513 соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем нет оснований для отказа в предоставлении ему правовой охраны в отношении всех товаров 07, 12 классов МКТУ на территории Российской Федерации.

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

удовлетворить возражение от 27.09.2013, отменить решение Роспатента от 27.06.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1024513 в отношении всех товаров 07, 12 классов МКТУ.