

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии палаты по патентным спорам

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 возражение, поступившее 30.11.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное VOSSLOH COGIFER, Франция (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №917269, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 19.01.2007 за №917269 в отношении товаров 06, 07, 09 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя заявителя. Действие регистрации распространено на территорию Российской Федерации с 24.05.2013.

Знак по международной регистрации №917269 представляет собой словесное обозначение «EASYSWITCH-R», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 30.01.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №917269. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №917269 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров на основании пунктов 1 и 1(3) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что знак по международной регистрации состоит из неохраноспособных элементов: слова «EASYSWITCH», которое указывает на вид, свойства и назначение заявленных товаров, поскольку состоит из двух слов «EASY» и «SWITCH», которые в переводе с английского языка на русский язык означают: «EASY» - легкий, удобный; «SWITCH» - стрелочный перевод, коммутационный механизм, стрелка прибора (см. Яндекс-словари, словарь Мультитран) и буквы «R», представляющей собой отдельную букву, не имеющую характерного графического исполнения.

В поступившем 30.11.2015 в Роспатент возражении заявитель выразил свое несогласие с принятым решением Роспатента от 30.01.2015, аргументируя его следующими доводами:

- словесный элемент «EASYSWITCH-R» является фантазийным по отношению к заявленным товарам, поскольку не имеет перевода на русский язык, что подтверждается справочными материалами электронных версий словарей;

- обозначение «EASYSWITCH-R» является единым и неделимым, в связи с чем необходимо рассматривать его в целом без разделения на отдельные части;

- заявитель отмечает, что элементы «EASY-» и «-SWITCH» в отдельности представляет собой самостоятельные лексические единицы, которые имеют множество значений. Так, слово «EASY» имеет следующие значения: передышка, остановка; легкий, нетрудный, удобный, спокойный, неторопливый, состоятельный, свободный и т.д.; слово «SWITCH» - хлыст, фальшивая коса, накладка, взмах, переключение, поворот, маневр; распределительный, отсечный, переводной; ударять, махать, менять, направлять и т.д.), в связи с чем обозначение «EASYSWITCH» не может прямо указывать на вид, свойства и назначение заявленных товаров;

- кроме того, рассматриваемое обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака во Франции – стране происхождения международного знака, в странах Европейского Союза, в США и др. странах. Указанное показывает что обозначение «EASYSWITCH-R» обладают различительной способностью в отношении товаров заявителя;

- также заявитель обращает внимание, что заявитель на протяжении 100 лет является одним из ведущих производителей широкого ассортимента продукции для рельсовых транспортных средств. Информация о продукции заявителя, маркированной обозначением «EASYSWITCH-R», в настоящее время представлена в сети Интернет.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.01.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №917269 в отношении всех заявленных товаров.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие материалы:

- распечатки из электронных словарей <http://slovari.yandex.ru>, <http://www.multitran.ru>, <http://www.lingvo-online.ru>, касающиеся значения обозначения «EASYSWITCH-R») – [1];

- распечатки из электронного словаря <http://www.multitran.ru>, касающиеся значения слов «EASY» и «SWITCH») – [2]

- распечатки из базы даны ВОИС, касающиеся знака по международной регистрации №917269 – [3];

- информационные материалы, содержащие сведения о заявителе и выпускаемой продукции – [4].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (24.05.2013) территориального расширения правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации №917269 включает в себя вышеупомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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

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

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.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный 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.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Рассматриваемый знак «EASYSWITCH-R» по международной регистрации №917269 – (1) является словесным, выполненным буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку (1) испрашивается в отношении следующих товаров:

06 класс МКТУ - Dispositifs métalliques de manoeuvre d'aiguillages pour voies ferrées, matériaux métalliques pour voies ferrées, aiguillages de chemins de fer, câbles métalliques non électriques, changements de voies (chemins de fer), gabarits de chargement pour chemins de fer métalliques, traverses de chemins de fer métalliques, éclisses de rails, rails / Металлические устройства для выключателей операционной железнодорожных путей, металлические материалы для железных дорог, железнодорожные выключатели, неэлектрические металлические тросы, железнодорожные стрелки, погрузочные колейные пруты из металла для дорог, шпалы металлические для железных дорог, стыки, рельсы.

07 класс МКТУ - Dispositifs non métalliques de manoeuvre d'aiguillages pour voies ferrées, accouplements et chaînes de commande autres que pour véhicules terrestres, engrenages autres que pour véhicules terrestres, machines pour la pose des rails, arbres de transmission autres que pour véhicules terrestres, machines pour la construction des voies ferrées, monte-wagons / Неметаллические устройства для операционной железнодорожных выключателей, муфты и приводные цепи, не предназначенные для наземных транспортных средств, колесные механизмы, не предназначенные для наземных транспортных средств, машины для укладки рельсов, карданные валы, не предназначенные для наземных транспортных средств, машины для строителей железных дорог, подъемные механизмы.

09 класс МКТУ - Dispositifs de manoeuvre et de contrôle d'aiguillages pour voies ferrées, accouplements électriques, appareils électrodynamiques pour la commande à distance des aiguillages de chemins de fer, fils électriques, appareils pour la sûreté du trafic ferroviaire / Устройства для управления и контроля стрелок для железных дорог, электрические соединения (муфты), электродинамические устройства для дистанционного управления железнодорожных стрелок, электрические провода, устройства для обеспечения безопасности движения поездов.

Анализ на соответствие знака (1) требований пунктов 1, 1 (3) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Обозначение «EASYSWITCH-R» состоит из словесного элемента «EASYSWITCH» и буквы «R», соединенных дефисом, что обуславливает возможность восприятия его как единую грамматическую конструкцию.

При этом согласно словарно-справочным источникам, указанный элемент не является лексической единицей какого-либо языка и, следовательно, является фантазийным. В этой связи средним российским потребителем вероятнее всего будет восприниматься как фантазийное слово иностранного происхождения.

Если предположить, что потребитель будет рассматривать словесный элемент «EASYSWITCH» как состоящий из двух самостоятельных основ, в том числе «EASY-» и «-SWITCH», то слово «EASY», действительно, может быть переведено с английского на русский язык как «легкий, удобный», а слово «SWITCH» - «выключатель, стрелочный перевод, коммутационный механизм, стрелка прибора», см. Яндекс-словари, словарь Мультигран.

Вместе с тем, каждое из этих слов является многозначными и помимо указанных выше значений, слово «EASY» означает 1. легкий; 2. удобный, приятный; 3. спокойный, стабильный; слово «SWITCH» – 1. прут, хлыст; 2. фальшивая коса, шиньон; 3. переключатель, выключатель; 4. поворот, изменение, см. Яндекс-словари, словарь Мультигран. Указанное не позволяет сделать вывод об однозначном значении словесного элемента «EASYSWITCH».

Кроме того, поскольку слова «EASY» и «SWITCH» не выделены графически, а выполнены одинаковыми шрифтовыми единицами при отсутствии пробела между ними, возможны другие варианты деления слова «EASYSWITCH» на части, например, «EASYS-» и «-WITCH» (где WITCH – в переводе с английского языка означает «колдунья, знахарка, чародейка» см. <http://dic.your-english.ru/word/witch>).

С учетом изложенного, коллегия полагает, что применительно к заявленным товарам обозначение «EASYSWITCH-R» как и «EASYSWITCH» не может восприниматься без домысливаний, как прямо указывающее на какие-либо характеристики заявленных товаров.

Коллегией было принято во внимание, что товары, приведенные в перечне знака по международной регистрации №917269, предназначены для узкого круга потребителей – специалистов в области железнодорожного транспорта, имеющих определенные профессиональные знания и опыт, которым известны производители продукции в данной области.

Следует отметить, что обозначение «EASYSWITCH-R» в качестве товарного знака было зарегистрировано в других странах (во Франции, в странах Европейского Союза, в США, в Германии и др.).

Кроме того, заявитель – VOSSLOH COGIFER (Франция) является ведущим производителем на рынке продукции рельсовых транспортных средств.. Указанное подтверждается сведениями сети Интернет. Так, при проведении поиска в поисковой системе Яндекс по обозначению «EASYSWITCH-R» результаты поиска отсылают к заявителю, при этом иных участников рынка, использующих обозначение в отношении однородных товаров, не выявлено.

С учетом вышеизложенного словесный элемент «EASYSWITCH-R» не может быть признан характеризующим заявленные товары и, как следствие, противоречащим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражения, поступившее 30.11.2015, отменить решение Роспатента от 30.01.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №917269 в отношении всех товаров 06, 07, 09 классов МКТУ.