

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, рассмотрела возражение от 09.09.2014, поданное компанией KLEMENT a.s., Чехия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1135066 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1135066 с приоритетом от 17.02.2012 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 07 и 12 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1135066 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «TRANSPORTA», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 05.06.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1135066, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием словесного элемента «TRANSPORTA» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы было указано, что данный словесный элемент может быть включен в рассматриваемый знак только в качестве неохраняемого элемента, так как он не обладает различительной способностью и указывает на характер соответствующих товаров, поскольку переводится как «транспорт» или «двигаться, транспортировка» с испанского, латышского,

латинского, креольского и галисийского языков и порождает ассоциации с устройствами, обеспечивающими перемещение людей и грузов из одного места в другое.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 09.09.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 05.06.2014.

Доводы возражения сводятся к тому, что словесный элемент «TRANSPORTA» никак не может быть признан описательным обозначением, которое прямо указывало бы на вид или какие-то характеристики соответствующих товаров, так как данный элемент является фантазийным словом, поскольку не имеет никаких смысловых значений, вовсе не является лексической единицей упомянутых экспертизой испанского, латышского, латинского, креольского или галисийского языков, а слова «транспорт», «двигаться» и «транспортировка» имеют совсем иной перевод на эти иностранные языки.

Заявителем было отмечено, что обнаружить в рассматриваемом знаке какие-либо описательные характеристики соответствующих товаров возможно лишь посредством дополнительных рассуждений, домысливаний и ассоциаций, свидетельствующих в соответствии с пунктом 2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений собственно о наличии у этого знака различительной способности, которая усиливается также и за счет применения для словесного элемента оригинального шрифта и в результате длительного использования знака для такого рода товаров – охраняется в Чехии по свидетельствам № 153767 (с приоритетом от 17.03.1959) и № 164234 (с приоритетом от 22.06.1979), предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации № 1135066 во всех заявленных странах (Австрии, Польше, Монголии, Словакии, Венгрии, Хорватии, Черногории, Сербии, Румынии, Украине, Боснии и Герцеговине, Вьетнаме, Казахстане, Болгарии, Турции, Туркменистане и Грузии).

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «TRANSPORTA» по международной регистрации № 1135066 без дискламации указанного словесного элемента.

К возражению были приложены и представлены на заседании коллегии, состоявшемся 28.04.2015, следующие документы:

- распечатки сведений из словарей [1];
- распечатка сведений о международной регистрации знака № 1135066 [2];
- распечатки сведений о товарных знаках №№ 153767 и 164234, зарегистрированных на имя заявителя в Чехии [3];
- копии каталогов продукции заявителя [4];
- фотографии продукции заявителя [5].

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

С учетом даты приоритета рассматриваемого знака (17.02.2012) 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 от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров и указание свойств товаров.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Рассматриваемый знак по международной регистрации № 1135066 с приоритетом от 17.02.2012 представляет собой комбинированное обозначение, в

состав которого входят изображение латинской буквы «Т», помещенной внутри разомкнутого кольца со стрелками на концах, и словесный элемент «TRANSPORTA», выполненный буквами латинского алфавита.

Следует отметить, что указанный словесный элемент выполнен оригинальным (округлым, с эффектом объемности) шрифтом, а помещенный под ним изобразительный элемент композиционно связан с ним. Так, присутствующая в изобразительном элементе буква «Т» воспроизводит начальную букву словесного элемента «TRANSPORTA», а стрелки на концах разомкнутого кольца направлены именно на данный словесный элемент, в силу чего рассматриваемый знак воспринимается в целом исключительно как единая (неделимая) композиция.

Предоставление правовой охраны данному знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 07 и 12 классов МКТУ, представляющих собой устройства и оборудование, используемые на горных выработках и в карьерах для погрузки, перемещения и складирования угля и иных материалов.

Анализ заявленного обозначения показал то, что словесный элемент «TRANSPORTA» не является лексической единицей ни одного из основных европейских языков – английского, французского, немецкого, итальянского или испанского (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo»). Данное обстоятельство обуславливает вывод об отсутствии у этого слова какого-либо смыслового значения, то есть о его фантазийности.

Что касается довода экспертизы о том, что указанное слово переводится как «транспорт» или «двигаться, транспортировка» с латышского, латинского, креольского и галисийского языков, то следует отметить, что данные иностранные языки никак не являются распространенными, известными российскому потребителю. К тому же не имеется никаких оснований считать верными такие варианты перевода этого слова на русский язык с указанных языков, поскольку слово «TRANSPORTA» не обнаружено в тех или иных словарях. Напротив, слова «транспорт», «двигаться» и «транспортировка», согласно представленным

заявителем словарям [1], имеют совсем иной перевод с русского языка на упомянутые нераспространенные иностранные языки.

При этом коллегия не располагает какими-либо сведениями и об использовании слова «TRANSPORTA» различными производителями соответствующих товаров и/или их потребителями в качестве видового наименования либо для описания тех или иных характеристик этих товаров (см. Интернет-порталы «Яндекс», «Google»).

Исходя из изложенного, словесный элемент «TRANSPORTA» никак не может быть признан не обладающим различительной способностью либо описательным обозначением, которое прямо указывало бы на вид или какие-то характеристики соответствующих товаров.

Вместе с тем, данное слово, в силу наличия у него некоторого созвучия с лексической единицей русского языка «транспорт», действительно может породить у российского потребителя какие-то ассоциации с устройствами, обеспечивающими перемещение людей и грузов из одного места в другое (транспортом), что и было отмечено в заключении по результатам экспертизы.

Однако необходимо отметить то, что при восприятии словесного элемента «TRANSPORTA» сформулировать какие-либо описательные характеристики для приведенных в международной регистрации знака № 1135066 конкретных товаров возможно лишь посредством дополнительных рассуждений, домысливаний и ассоциаций, которыми, напротив, обуславливаются отличие и узнаваемость знака, то есть собственно его различительная способность.

Так, из пункта 2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39, следует, что наличие таких дополнительных рассуждений, домысливаний и ассоциаций при восприятии обозначения свидетельствует именно о наличии у него различительной способности.

К тому же, как уже было отмечено выше, словесный элемент «TRANSPORTA» выполнен характерным (округлым, с эффектом объемности) шрифтом и композиционно (графически и семантически) связан с оригинальным изобразительным элементом, образуя с ним хорошо запоминающуюся и узнаваемую

единую (неделимую) композицию, что несомненно усиливает различительную способность знака в целом, а также его словесного элемента, как неотъемлемой части указанной композиции.

Кроме того, тождественные рассматриваемому международному знаку товарные знаки на имя заявителя для соответствующих товаров, согласно документам [3], охраняются в Чехии по свидетельствам № 153767 (с приоритетом от 17.03.1959) и № 164234 (с приоритетом от 22.06.1979), что свидетельствует о длительном использовании этого знака в стране происхождения.

Правовая охрана знаку по международной регистрации № 1135066 уже была предоставлена во всех остальных заявленных странах – Австрии, Польше, Монголии, Словакии, Венгрии, Хорватии, Черногории, Сербии, Румынии, Украине, Боснии и Герцеговине, Вьетнаме, Казахстане, Болгарии, Турции, Туркменистане и Грузии [2].

В подтверждение непосредственного применения рассматриваемого знака для соответствующих товаров были представлены каталоги продукции заявителя и ее фотографии [4 – 5].

Таким образом, отсутствие у словесного элемента «TRANSPORTA» какого-либо конкретного смыслового значения, определяемого теми или иными словарями, отсутствие каких-либо сведений об использовании этого слова иными лицами в качестве видового наименования либо для описания тех или иных характеристик соответствующих товаров, наличие при его восприятии дополнительных рассуждений, домысливаний и ассоциаций, обуславливающих собственно наличие у него необходимой различительной способности, оригинальность и единство композиции знака, неотъемлемой частью которой является этот словесный элемент, а также факт длительного (с 1959 г.) использования знака для индивидуализации соответствующих товаров в стране происхождения позволяют в своей совокупности сделать вывод о наличии способности у словесного элемента «TRANSPORTA» в составе комбинированного знака по международной регистрации № 1135066 индивидуализировать производимые заявителем товары.

Следовательно, не имеется никаких оснований для исключения данного словесного элемента из объема правовой охраны рассматриваемого знака в соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 09.09.2014, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 05.06.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1135066.