

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии 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, рассмотрела возражение, поданное компанией August Brötje GmbH (Allemagne) (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 №1169560, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1169560 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 25.05.2013 на имя заявителя в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1169560 представляет собой словесное обозначение «**EuroCondens**», выполненное стандартным шрифтом.

Роспатентом было принято решение от 25.02.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому знак по международной регистрации №1169560 не соответствует требованиям пункта 1 и подпунктов 2 и 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1169560 не обладает различительной способностью, так как состоит исключительно из неохраноспособных элементов: словесный элемент «**Euro**» указывает на свойство товаров, а словесный элемент «**Condens**» является

общепринятым термином, используемым в области деятельности заявителя, и/или указывает на свойство заявленных товаров (condens – condensation).

В возражении от 23.06.2015, поступившем в Роспатент 24.06.2015, заявителем приведены следующие аргументы:

- элемент «Еуго» не указывает на свойства товаров или какие-нибудь характеристики товаров, в том числе место производства;

- указанный элемент в составе ряда товарных знаков получил правовую охрану на территории Российской Федерации, в частности, Еврохлеб для товаров 30 класса МКТУ - хлеб, Еврочехол для товаров 24 - чехлы и услуг 35 классов МКТУ, Europarts Rus в отношении услуг 36, 39, 40, 42 классов МКТУ, РусЕвроШина в отношении услуг по продвижению шин и др.;

- словесный элемент «Condens» не является общепринятым сокращением или термином, применяемым в области деятельности заявителя;

- его отсутствие в словаре ABBYY Lingvo свидетельствует о фантазийном характере элемента;

- в целом заявленное обозначение также является фантазийным в отношении товаров 11 класса МКТУ – котлы отопительные;

- заявитель является производителем различных товаров, в частности, солнечных батарей, бойлеров, радиаторов, вентиляционных систем;

- заявитель получил правовую охрану на территории РФ на знаки «IntroCondens» по международной регистрации №1188289 и «TrioCondens» по международной регистрации №1188869 в отношении тех же товаров 11 класса МКТУ, для которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1169560;

- заявленный знак является продолжением линейки продукции заявителя, при маркировке которой используются обозначения, в состав которых входит словесный элемент «Condens»;

- знак «EuroCondens» приобрел дополнительную различительную способность в результате его интенсивного использования на территории Российской Федерации, что подтверждается сведениями из специализированного Интернет-журнала С.О.К. за 2009 г., посвященного системам отопления и кондиционирования, сведениями об участии заявителя в международных выставках Aqua-Therm Moscow в 2009 и 2010 годах, где была представлена продукция заявителя под обозначением «EuroCondens».

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1169560 в отношении всех товаров, указанных в международной регистрации.

К возражению приложены следующие материалы:

- информация о действующих товарных знаках [2];
- распечатка Интернет-страницы Википедия, касающаяся определения понятия «конденсация» [3];
- распечатка Интернет-страницы словаря ABBYY Lingvo [4];
- информация о международных регистрациях №№1188289 и 1188869 [5];
- распечатка Интернет-страницы журнала С.О.К. [6];
- статья в журнале С.О.К. за №8/2009 [7];
- распечатка Интернет-страницы с сайта www.baxi.ru со статьей «BAXI» на выставке AQUA-THERM-2010 [8].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (25.05.2013) международной регистрации №1169560 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов:

- 2) являющихся общепринятыми терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их свойство.

В соответствии с пунктом 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относится, в частности, указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер).

Как было указано выше, знак по международной регистрации №1169560 представляет собой словесное обозначение «**EuroCondens**».

Предоставление правовой охраны указанному знаку испрашивается для товаров 11 класса МКТУ - Chaudières de chauffage (котлы отопительные).

Анализ обозначения «**EuroCondens**» на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, указанным в решении Роспатента, показал следующее.

Указанное обозначение действительно состоит из двух частей «**Euro**» и «**Condens**» за счет выделения их заглавными буквами. Согласно сведениям из электронного словаря Мультитран «Еуро» – это сокращение от European – европейский, относящийся к Западной Европе; денежная единица Евросоюза; Еуро – сокращенное название чемпионата Европы, «Condens» - сокр. от condensation – *общ.* конденсация, сгущение, уплотнение, сжатость; *тех.* отверждение (синтетической смолы), сгущение (конденсированием) (см. <http://www.multitran.ru>).

С учетом указанных смысловых значений знак «**EuroCondens**» по международной регистрации №1169560 может быть переведен на русский язык как «Европейская конденсация», «Европейское сгущение (конденсированием)» или, например, «Относящееся к Западной Европе отверждение», что не является лексической единицей, характерной для области техники, в которой осуществляет свою деятельность заявитель, или указанием на свойства или какие-либо иные характеристики товаров 11 класса МКТУ (котлы отопительные), в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации. Напротив, вышеприведенный перевод свидетельствует о том, что обозначение «**EuroCondens**» носит фантазийный характер.

Кроме того, следует отметить, что заявителем уже используется знак по международной регистрации №1169560 в отношении напольных газовых котлов, имеющих высокий КПД, низкие выбросы вредных веществ. Модельный ряд напольных котлов EuroCondens SGB включает в себя несколько моделей от 90 до 500 квт. В 2009 и 2010 годах указанные котлы были представлены на международной выставке Aqua-Therm в Москве.

Также заявитель является обладателем исключительных прав на территории Российской Федерации на знаки «IntroCondens» и «TrioCondens» по международным регистрациям №1188289 и №1188869, в состав которых входит элемент «Condens».

В связи с указанным следует признать, что знак по международной регистрации №1169560 удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.06.2015, отменить решение Роспатента от 25.02.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1169560 в отношении всех приведенных в перечне регистрации товаров.