

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Палата в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 29.03.2016, поданное ОАО «Набережночелнинский крановый завод», Республика Татарстан (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014706552 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2014706552 с приоритетом от 03.03.2014 заявлено на регистрацию на имя ОАО «Набережночелнинский крановый завод» в отношении товаров 06, 07 и услуг 35, 37, 40 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Набережночелнинский крановый», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 29.01.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014706552 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Заключение по результатам экспертизы обосновано тем, что заявленное обозначение состоит из словесных элементов «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ КРАНОВЫЙ», которые характеризуют товары и услуги, в том числе указывая на их место производства и назначение, свойства, в связи с чем в отношении части заявленных товаров и услуг, обладающих такими характеристиками, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса. А для другой части заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно

товаров и услуг и, следовательно, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель выразил несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности в возражении, поступившем 29.03.2016, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителю принадлежит исключительное право на товарный знак со словесным элементом «Набережночелнинский крановый завод» по свидетельству №395243, зарегистрированный в отношении товаров 06, 07 классов МКТУ и услуг 35, 37, 40, 42 классов МКТУ, таким образом, заявленное обозначение представляет собой вариант ранее зарегистрированного товарного знака заявителя;

- продукция ОАО «НЧКЗ» представлена, в том числе на Интернет-сайте http://nchkz.ru/kran_catalog_sena_prays.php, потребители ассоциируют продукцию, маркированную товарным знаком по свидетельству №395243, именно с заявителем;

- грузоподъемное оборудование, маркированное товарным знаком по свидетельству №395243 с приоритетом от 24 июля 2008 года, поставляется по Республике Татарстан, на территорию Свердловской области, Кировской области, Тюменской области, а также на территорию Республики Казахстан. В результате широкой географии поставок, грузоподъемное оборудование, маркированное товарным знаком по свидетельству №395243, стало хорошо известно большому кругу потребителей;

- в результате больших объемов производства и продаж, длительности использования обозначения, широкой географии реализации продукции, словесное обозначение «Набережночелнинский крановый» стало устойчиво ассоциироваться у потребителя с конкретным производителем грузоподъемного оборудования - АО «НЧКЗ», а не с географическим названием «Набережные Челны».

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.01.2016 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение своих доводов заявитель представил договоры поставки.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения необудительными.

С учетом даты подачи (03.03.2014) заявки №2012714529 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Гражданский кодекс Российской Федерации и Правила

составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

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

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, 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;

- общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям характеризующих товары, в том числе указывающих 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; указания 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;

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений,

представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ КРАНОВЫЙ» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно состоит прилагательного образованного от из географического наименования «Набережные Челны» - крупный город в России, в северо-восточной части Татарстана, на левом берегу реки Камы и Нижнекамского водохранилища, и прилагательного, образованного от слова «кран» - «то же, что подъёмный кран; механизм, конструкция для подъёма и перемещения больших тяжестей или грузов» (См. wikipedia.ru).

Исходя из семантического значения данных словесных элементов, заявленное обозначение полностью состоит из неохраемых словесных элементов, поскольку они характеризуют товаров и связанные с ними услуги, указывая на их вид и на место производства.

По смыслу пункта 1 статьи 1483 Кодекса подобные обозначения могут быть зарегистрированы как товарные знаки в случае приобретения им различительной способности.

В рассматриваемом случае заявителем не представлено документов, подтверждающих приобретение различительной способности заявленным обозначением.

Так, в представленных договорах заявленное обозначение выступает в качестве части фирменного наименования заявителя, индивидуализируя производителя, а не товары.

Распечатки с сайта заявителя демонстрирует использование иного



обозначения, а именно . Указанное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству №395243.

В возражении заявителя не представлено документов, подтверждающих, что именно заявленным обозначением маркируется или рекламируется выпускаемая продукция, и оно в результате его длительного применения ассоциируется у потребителей с заявителем.

При этом, в товарном знаке по свидетельству № 395243 словесные элементы «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ КРАНОВЫЙ ЗАВОД» являются неохранными.

Таким образом, как указано выше, заявленное обозначение полностью состоит из неохранных элементов и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, и, следовательно, решение Роспатента от 29.01.2016 следует признать правомерным.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

Как указывалось выше, в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «крановый», поскольку кран является определенным видом товара, и деятельность заявителя непосредственно связана с производством кранов и его частей, то для других товаров 06, 07 и услуг 35, 37, 40 и 42 классов МКТУ, не относящихся к указанным товарам, заявленное обозначение способно ввести потребителей в заблуждение относительно вида товара и назначения услуг.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не находит оснований для регистрации товарного знака по заявке №2014706552 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктами 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, в отношении заявленных товаров и услуг, а, следовательно, для удовлетворения возражения.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.03.2016, оставить в силе решение Роспатента от 29.01.2016.