

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.07.2019, поданное Англо Американ Сервисиз (ЮКей) Лимитед, Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017722302, при этом установлено следующее.



ANGLO AMERICAN PLATINUM

Обозначение «» по заявке № 2017722302, поданной 05.06.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 14 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 07.09.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017722302 в связи с его несоответствием требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что в состав заявленного обозначения входят элементы «ANGLO AMERICAN PLATINUM», которые переводятся с

английского языка как «англо-американская платина», где «платина» – платиновые металлы, относятся к драгоценным (см. Интернет-словарь <http://dic.academic.ru>), которые указывают на состав и свойства части заявленных товаров 14 класса МКТУ и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ, в связи с чем являются неохранными элементами заявленного обозначения. При этом отмечено, что неохранные элементы «ANGLO AMERICAN PLATINUM» занимают доминирующее положение в составе заявленного обозначения, что обуславливает невозможность его регистрации в отношении части заявленных товаров 14 и услуг 35 классов МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

В то же время установлено, что заявленное обозначение со словесным элементом «PLATINUM» способно ввести потребителя в заблуждение относительно состава и свойств заявленных товаров 14 класса МКТУ «*бижутерия*» и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ, относящихся к бижутерии (бижутерия - женские украшения, сделанные не из драгоценных камней и металлов, см. <http://dic.academic.ru>), вследствие чего оно не может быть зарегистрировано для них в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.07.2019 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- в ответе заявителя на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства заявитель сообщил о согласии с исключением из перечня товаров и услуг термина «*бижутерия*» и просил принять во внимание уточненный перечень товаров и услуг;

- в оспариваемом решении не приводится мнение относительно уточненного перечня, в котором отсутствует термин и товар «*бижутерия*», в связи с чем отказ в регистрации заявленного обозначения по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, является неправомерным;

- словосочетание «англо-американская» не может указывать на свойства заявленных товаров;

- платина – это серебристый, сравнительно мягкий, плотный и ковкий металл с высокой прочностью на разрыв; платина обладает низкой электропроводностью и самым низким коэффициентом расширения из всех промышленных металлов, не тускнеет на воздухе, испаряется при температуре красного кипения; также можно упомянуть о таких свойствах платины как: химическая устойчивость, реакционная способность, степень окисления, а также о каталитических свойствах; при этом ни одно из свойств платины не связано с географическим местоположением;

- географического объекта «англо- американский» не существует;

- основная часть месторождений платины (более 90 %) заключена в недрах пяти стран; к этим странам относятся ЮАР (Бушвелдский комплекс), США, Россия, Зимбабве и Китай; при этом мировым производителем платины считается Южно-Африканская республика, затем идут Канада и Россия;

- Англия не является страной, где существуют месторождения платины, таким образом часть «англо-» словосочетания «англо-американская платина» не может указывать на состав и свойства заявленных товаров и связанных с ними услуг;

- в США действительно находится месторождение платины, однако в словесном элементе «англо-американская платина» нет указания на США, кроме того, указание «американская» не является конкретным для определения географического положения, так как не существует конкретного географического объекта «Америка» в качестве континента или конкретной страны, в связи с тем, что континенты носят название не Америка, а «Северная Америка» и «Южная Америка», а страны «Америка» также нет;

- с географической точки зрения понятия географического объекта «англо-американский» не существует, оно является фантазийным по отношению к заявленным товарам и услугам;

- фантазийность заявленного обозначения усиливается и тем, что страна Англия не находится в Америке, понятие «англо-американская» не может указывать на конкретное географическое место;

- Англо-Америка — это собирательное наименование американских стран и территорий, в которых английский является основным языком, однако, не существует конкретного перечня таких стран; так, теоретически, Англо-Америка включает Соединенные Штаты и Канаду в Северной Америке, и этот термин часто используется в отношении двух стран вместе; однако в то же время к Англо-Америке относятся территории Британской Вест-Индии с преобладающим англоязычным населением — Белиз, Бермудские острова и Гайана;

- понятие «англо-американский» не может указывать на какой-либо определенный географический объект и, следовательно, не может указывать на свойства заявленных товаров/услуг и даже при домысливании, ассоциациях и рассуждениях потребитель вряд ли сформулирует точную характеристику товара/услуги и конкретный географический объект, с которым можно соотнести словосочетание «англо-американская платина»;

- понятие «англо-американский» воспринимается как термин, относящийся к изучению англо-американского языка, который существенно отличается от британского английского, в связи с чем существуют специализированные школы, слова и учебники, следовательно, рассматриваемое понятие «англо-американская» в заявленном обозначении является фантазийным по отношению к заявленным товарам и не может являться указанием на свойства заявленных товаров и услуг;

- кроме того, слова «ANGLO AMERICAN» являются частью наименования заявителя, которое существует с 1917 года (<http://www.angloamerican.com/about-us/history#/EN/category-complete-history>);

- компания была основана Эрнестом Оппенгеймером в 1917 году в Йоханнесбурге, Южная Африка, при финансовой поддержке американского банка J.P. Morgan & Co. и 1 млн. фунтов стерлингов, привлеченных из британских и американских источников, чтобы начать золотодобывающую компанию, этот факт находит свое отражение в названии компании (https://en.wikipedia.org/wiki/Anglo_American_plc, <https://www.dailymaverick.co.za/article/2012-10-29-anglo-american-a-giant-corporation-between-a-big-rock-and-a-very-hard-place/#.WzSnINIUmM8>;

<http://www.sahistory.org.za/dated-event/anglo-american-announces-switching-main-listing-london>);

- заявитель является дочерней компанией Anglo American plc, следовательно, часть «ANGLO AMERICAN» заявленного обозначения не является описательным элементом, является частью оригинального наименования заявителя и обладает различительной способностью;

- в отношении элемента «PLATINUM» заявитель согласен на указание этого элемента в качестве неохраняемого в отношении всех товаров 14 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ *«услуги розничной и оптовой продажи в отношении благородных металлов и их сплавов и изделий из благородных металлов или покрытых ими, платины, металлов платиновой группы, ювелирных изделий и драгоценных камней и наручных часов»*, для остальных услуг 35 класса МКТУ элемент «PLATINUM» не является описательным, так как не указывает на свойства и назначение этих услуг и является фантазийным (данный довод уточнен заявителем в ходатайстве, приобщенным к протоколу заседания коллегии от 16.10.2019).

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать обозначение «ANGLO AMERICAN PLATINUM» по заявке № 2017722302 в отношении всех товаров 14 и части услуг 35 класса МКТУ:

14 – *благородные металлы и их сплавы; платина; металлы платиновой группы; изделия из благородных металлов или покрытые ими, не включенные в другие классы; изделия ювелирные, драгоценные камни; часы наручные;*

35 – *рекламные услуги, услуги по продвижению и маркетинговые услуги; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; услуги по исследованию, анализу и прогнозированию рынка; информация деловая; сбор для третьих лиц товаров и информации об этих товарах, для удобства сбора информации, изучения и приобретения этих товаров потребителями; услуги розничной и оптовой продажи в отношении благородных металлов и их сплавов и изделий из благородных металлов или покрытых ими, платины, металлов платиновой группы, ювелирных изделий и драгоценных камней и наручных часов.*

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (05.06.2017) поступления заявки № 2017722302 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или

схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.


К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 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 товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2017722302 заявлено

комбинированное обозначение «  **ANGLO AMERICAN PLATINUM** », содержащее изобразительный элемент, выполненный в красном и синем цветовом сочетании, справа от которого расположен словесный элемент «**ANGLO AMERICAN PLATINUM**», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета в одну строку.

Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 14 класса МКТУ – «*благородные металлы и их сплавы; платина; металлы платиновой группы; изделия из благородных металлов или покрытые ими, не включенные в другие классы; изделия ювелирные, драгоценные камни; часы наручные*», а также услуг 35 классов МКТУ – «*рекламные услуги, услуги по продвижению и маркетинговые услуги; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; услуги по исследованию, анализу и прогнозированию рынка; информация деловая; сбор для третьих лиц товаров и информации об этих товарах, для удобства сбора информации, изучения и приобретения этих товаров потребителями; услуги розничной и оптовой продажи в отношении благородных металлов и их сплавов и изделий из благородных металлов или покрытых ими, платины, металлов платиновой группы, ювелирных изделий и драгоценных камней и наручных часов*».

Заявленное обозначение состоит из двух частей: изобразительной и словесной. При этом словесная часть занимает доминирующее пространственно-композиционное расположение в знаке и представлена в виде словосочетания «ANGLO AMERICAN PLATINUM».

Анализ словарно-справочных источников для оценки смыслового содержания рассматриваемого словосочетания показал следующее.

«ANGLO» (сущ.) – англо-американец, американец английского происхождения; (белый) американец нелатинского происхождения (скандинавского, ирландского, немецкого) (см. <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/Anglo>).

«AMERICAN» (прил.) – американский; «AMERICAN» (сущ.) – американец; американка (см. <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/American>).

«PLATINUM» (сущ.) – платина, серый цвет, цвет платины (см. <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/PLATINUM>). При этом Толковый словарь Даля определяет понятие «платина» как белое золото, самородный (не рудный), ценный металл, тяжелее золота, весьма твердый и огнестойкий; а также платинный и платиновый, из нее сделанный, к ней относящийся (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/307254>).

Следует отметить, что словосочетание «ANGLO AMERICAN» содержится в словарных источниках как самостоятельная смысловая конструкция, имеющая следующие значения: 1. прил., англо-американский (относящийся к англо-американцам, американцам английского происхождения); англо-американский, английский и американский (принадлежащий одновременно и Англии, и Америке); 2. сущ., англо-американец, американец английского происхождения; житель Северной Америки, для которого родным языком является английский (см. <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/Anglo-American>).

Изложенные смысловые значения позволяют заключить, что словесный элемент заявленного обозначения сводится к словосочетанию «англо-американская платина». При этом данное смысловое восприятие следует признать очевидным при впечатлении от обозначения, поскольку фонетическое воспроизведение данных лексических единиц английского языка близко к фонетическому воспроизведению соответствующих слов русского языка. Сочетание «англо-американский» закреплено в словарных источниках, что свидетельствует о его устойчивом характере.

С учетом вышесказанного заявленное обозначение имеет вполне ясную и очевидную среднему российскому потребителю смысловую нагрузку.

Одно и то же обозначение способно в глазах потребителей вызывать различные ассоциации в отношении разных товаров/услуг. Обозначение может в отношении одних товаров/услуг быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным.

Вместе с тем элементы обозначения, представляющие собой простые родовые и видовые наименования товаров или производные от него, могут восприниматься потребителем как информация о самих товарах (например, в словосочетании «шоколадное молоко» также очевидно, что молоко не сделано из шоколада, но потребителю ясно, что речь идет о совокупности данных ингредиентов в составе продукта).

Поскольку платина, будучи ковким и легко поддающимся обработке металлом, используется в ювелирном деле, в стоматологии, в изготовлении

проводов высокого электрического сопротивления, магнитов, термопар, хирургических инструментов, электродов, а также применяется в качестве катализатора в каталитических дожигателях выхлопных газов (см. Научно-технический энциклопедический словарь, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ntes/3551/ПЛАТИНА>), то применительно к заявленным товарам 14 класса МКТУ – «*благородные металлы и их сплавы; платина; металлы платиновой группы; изделия из благородных металлов или покрытые ими, не включенные в другие классы; изделия ювелирные, драгоценные камни*» словесный элемент «PLATINUM» является указанием на вид, свойства или состав (сделанный из платины) товаров, следовательно, не соответствует положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса как характеристика заявленных товаров.

По отношению к товарам 14 класса МКТУ – «*часы наручные*» скорректированного заявителем перечня коллегия учитывала, что данный вид товара также может быть изготовлен с использованием платины (соответствующие сведения общедоступны в сети Интернет: «для изготовления часовых корпусов не используется платина в чистом виде. Используются сплавы. Платиновые сплавы имеют белый цвет и блестят. Для изготовления сплава с необходимыми свойствами, платину соединяют с такими компонентами как: медь, палладий, родий, рений, галлий или вольфрам. Для улучшения свойств в платиновые сплавы также могут добавлять медь, кобальт, иридий, золото или родий. Количество примесей не должно превышать 0,11 %. Платина, как и все благородные металлы, подлежит апробации. Помимо обыкновенной пробы на металлы еще наносится клеймо (так наз. швейцарское клеймо платины), которое показывает каратное содержание драгоценного металла в сплаве» – см., например, <https://web.archive.org/web/20160923212012/http://watches-master.com/platinum-watches>). Следовательно, для этих товаров элемент «PLATINUM» также не соответствует подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Услуги 35 класса МКТУ – «*услуги розничной и оптовой продажи в отношении благородных металлов и их сплавов и изделий из благородных металлов или покрытых ими, платины, металлов платиновой группы, ювелирных изделий и*

драгоценных камней и наручных часов» представляют собой деятельность, непосредственно связанную с товарами 14 класса МКТУ, по отношению к которым элемент «PLATINUM» является неохраняемым, что позволяет сделать аналогичный вывод для данных услуг.

Остальные услуги 35 класса МКТУ (*«рекламные услуги, услуги по продвижению и маркетинговые услуги; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; услуги по исследованию, анализу и прогнозированию рынка; информация деловая; сбор для третьих лиц товаров и информации об этих товарах, для удобства сбора информации, изучения и приобретения этих товаров потребителями»*) представляют собой деятельность по продвижению товаров. При этом, учитывая совместную встречаемость товаров 14 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, связанных с продвижением этих товаров, коллегия считает правомерным вывод о неохраноспособности элемента «PLATINUM» также и для заявленных услуг.

Таким образом, применительно к заявленным товарам и услугам элемент «PLATINUM» не может быть признан охраноспособным. Следует отметить, что заявитель, согласно доводам возражения, не оспаривает данный вывод.

Что касается использования в заявленном обозначении словесного элемента «ANGLO AMERICAN», то коллегия отмечает следующее.

Как было указано в решении Роспатента от 07.09.2018, обозначение «ANGLO AMERICAN PLATINUM» переводятся с английского языка как «англо-американская платина».

Довод заявителя о том, что словосочетание «ANGLO AMERICAN PLATINUM» является фантазийным в целом ввиду того, что страны «Англо-Америка», а также просто «Америка» не существует, что формирует фантазийность словосочетания «англо-американская платина» в целом, представляется неубедительным.

Согласно сведениям упомянутых ранее источников прилагательное «ANGLO AMERICAN» означает «относящийся к англо-американцам, американцам

английского происхождения» либо «принадлежащий одновременно и Англии, и Америке».

Сведения портала «Википедия», представленные заявителем, иллюстрируют закрепление на дату подачи заявки № 2017722302 понятия «Англо-Америка» как собирательного наименования американских стран и территорий, в которых английский является основным языком. Таким образом, прилагательное «ANGLO AMERICAN» заявленного обозначения соотносится с Америкой – частью света, образуемой двумя материками, расположенной в Западном полушарии между Атлантическим и Тихим океаном (см. Большая энциклопедия в 62 томах, том 2, Москва, «ТЕРРА», 2006, с. 435, 462).

Следует отметить, что Америка представляет собой наименование, известное широкому кругу потребителей.

С учетом указанного часть «ANGLO AMERICAN» заявленного обозначения способна вызвать у российского потребителя ассоциации с Америкой как местом происхождения товаров/услуг или местом нахождения их изготовителя/лица, оказывающего услуги.

Кроме того, Америка является географическим месторождением платины, а Великобритания (Англия) – место нахождения заявителя, таким образом, сочетание «англо-американский» одновременно указывает на сотрудничество производителя, находящегося в Англии, со странами Америки по приобретению платины американского месторождения, то есть воспринимается в качестве описательного.

Изложенный методический подход подтверждается практикой федеральной службы по интеллектуальной собственности в отношении неохраноспособности словесных элементов, указывающих на место производства товара/место нахождения производителя, а именно: решение Роспатента от 11.09.2011 в отношении знака по международной регистрации №1027750 (указание словесных элементов «ANGLO-AMERICAN UNIVERSITY» в качестве неохранных); в отношении знака по международной регистрации №1276738 (указание словесных элементов «ANGLO BELGIAN CORPORATION» в качестве неохранных).

При этом важным является тот факт, что словесные элементы заявленного обозначения представлены в качестве словосочетания, где часть «ANGLO AMERICAN» согласуется со словом «PLATINUM» в качестве прилагательного, описания признака предмета (платины). Указанное дополнительно формирует впечатление от элементов «ANGLO AMERICAN» как характеристику заявленных товаров/услуг.

С учетом изложенного, следует констатировать, что обозначение «ANGLO AMERICAN PLATINUM» по отношению к заявленным товарам и услугам воспринимается исключительно в качестве их характеристики, что является основанием для вывода о несоответствии данного элемента пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку словесный элемент заявленного обозначения доминирует в составе обозначения в целом, что обусловлено визуальным расположением и размерами элементов обозначения, то у коллегии не имеется оснований для вывода о способности таким обозначением выступать в хозяйственном обороте в качестве средства индивидуализации конкретного лица.

Доводы заявителя, существо которых сводится к тому, что часть «ANGLO AMERICAN» воспроизводит часть фирменного наименования заявителя и поэтому способна выступать средством индивидуализации заявленных товаров/услуг, являются неубедительными, поскольку сведения о деятельности компании не являются широко доступными для российских потребителей.

Выводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса для части товаров 14 класса МКТУ (бижутерия) заявителем не оспариваются, что нашло отражение в сокращенном заявителем перечне товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения.

С учетом вышеизложенного оснований для отмены оспариваемого решения у коллегии не имеется.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.07.2019,
оставить в силе решение Роспатента от 07.09.2018.**