

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 01.12.2008, поданное компанией "American International Group, Inc.", U.S.A. (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 25.08.2008 (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 859646 в отношении услуг 36 класса МКТУ, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение по международной регистрации № 859646 было зарегистрировано МБ ВОИС 04.03.2005 в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне, на имя заявителя.

Согласно приведенному в международной регистрации описанию, словесное обозначение представляет собой словосочетание "INTERNATIONAL LEASE FINANCE CORPORATION", выполненное стандартным шрифтом.

На основании решения Роспатента от 25.08.2008 заявителю было отказано в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 859646 на территории Российской Федерации в отношении заявленных услуг 36 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям, установленным пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано следующими доводами:

- знак по международной регистрации № 859646 представляет собой словосочетание "INTERNATIONAL LEASE FINANCE CORPORATION", имеющее следующий перевод на русский язык "международная финансовая лизинговая корпорация";

- знак по международной регистрации за № 859646 состоит из неохраноспособных словесных элементов, которые указывают на вид предприятия "CORPORATION" и на его особенности (свойства) ["INTERNATIONAL LEASE FINANCE"];

- в материалах международной регистрации № 859646 словесные элементы "LEASE FINANCE CORPORATION" были указаны заявителем в качестве неохраняемых элементов;

- заявителем представлены документы в части пояснения приобретенной различительной способности заявленным знаком;

- представленные материалы содержат сведения об известности аббревиатуры "ILFC", образованной от словосочетания "INTERNATIONAL LEASE FINANCE CORPORATION";

- знаку "ILFC" по международной регистрации № 854605 предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении услуг 36 класса МКТУ;

- часть представленных документов относительно пояснения приобретенной различительной способности заявленным знаком не содержит перевода на русский язык;

- регистрация знака по международной регистрации № 859646 в других странах не является основанием для предоставления правовой охраны ему на территории Российской Федерации.

В возражении от 01.12.2008 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сведены к следующему:

1. знак по международной регистрации № 859646 совпадает с наименованием принадлежащей заявителю дочерней компании, оказывающей услуги 36 класса МКТУ "сдача в аренду самолетов";

2. международная регистрация № 859646 подана на основании национальной регистрации США № 1809605, зарегистрированной 07.12.1993. При этом Патентное ведомство США исключило из самостоятельной правовой охраны слова "LEASE FINANCE CORPORATION", но

предоставило при этом правовую охрану знаку в целом, признав его различительную способность в США;

3. за 14 лет после подачи базовой заявки в результате многолетнего широкого использования знак "INTERNATIONAL LEASE FINANCE CORPORATION" по международной регистрации № 859646 приобрел широкую известность у потребителей заявленных услуг – авиакомпаний;

4. указание о дискламации словосочетания "LEASE FINANCE CORPORATION" в международной регистрации № 859646 не является препятствием для применения к заявленному знаку нормы "о приобретении различительной способности";

4. знак "INTERNATIONAL LEASE FINANCE CORPORATION" по международной регистрации № 859646, изначально состоящий из описательных обозначений, в результате интенсивного использования приобрел различительную способность сначала в США, а затем и во многих других странах мира (Исландия, Корея, Армения и т.д.);

5. область деятельности заявителя является специализированной и касается сдачи в аренду дорогостоящих самолетов крупнейшим авиакомпаниям мира;

6. знак "INTERNATIONAL LEASE FINANCE CORPORATION" по международной регистрации № 859646 общеизвестен потребителям услуг – крупным авиакомпаниям и способен осуществлять индивидуализирующую функцию товарного знака.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- письмо начальника отдела планирования самолетного парка и приобретения самолетов компании "АЭРОФЛОТ – Российские авиалинии" на 2 стр. [1];

- договоры аренды самолетов, заключенные между компанией "INTERNATIONAL LEASE FINANCE CORPORATION" и российскими авиакомпаниями на 28 л. [2];
- выдержка из сводного финансового отчета на 13 л. [3];
- информационная брошюра на 5 л. [4];
- распечатка с официального сайта компании "INTERNATIONAL LEASE FINANCE CORPORATION" на 1 л. [5];
- распечатка из сети Интернет с упоминанием информации о компании "INTERNATIONAL LEASE FINANCE CORPORATION" на 2 л. [6].

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации за № 859646 в отношении всех услуг.

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих участников рассмотрения возражения от 01.12.2008, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (04.03.2005) международной регистрации № 859646 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за № 4322 (далее — Правила).

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их свойство, назначение, ценность.

Элементы, указанные в абзацах втором-пятом данного пункта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные данным пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Правилами установлено, что не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указанных в пункте 1 статьи 6 Закона, а именно, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойство (в том числе носящих хвalebный характер), назначение и т.д. К таким обозначениям относятся, в частности, видовые наименования предприятий (пункт 2.3.2.3 Правил).

Знак по международной регистрации № 859646 представляет собой словосочетание «INTERNATIONAL LEASE FINANCE CORPORATION», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ «location d'aeronefs» [«сдача в аренду самолетов»].

В соответствии с решением Роспатента знаку по международной регистрации № 859646 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Слова, образующие знак «INTERNATIONAL LEASE FINANCE CORPORATION» по международной регистрации № 859646, имеют следующий перевод с английского языка на русский язык: «INTERNATIONAL» - международный, международная; «LEASE» - аренда, сдача в наём; сдавать в аренду; «FINANCE» - финансы, финансировать; «CORPORATION» - корпорация; акционерное общество (См. Мюллер В.К. Англо-русский словарь. 53 000 слов. Изд. 17-е, испр. и доп. М., «Русский язык», 1978, 888 с., с. № 170, 284, 394, 427). Таким образом, в силу своего смыслового содержания знак «INTERNATIONAL LEASE FINANCE CORPORATION», который в целом может быть переведен на русский язык

как «Международная финансовая корпорация по аренде, сдаче в наём» или «Международная финансовая лизинговая корпорация» (см. Яндекс.Словари), является описательным и представляет собой видовое наименование предприятия с конкретизацией его области деятельности, что правомерно указано в решении Роспатента. При этом толкование знака по международной регистрации № 859646 не требует рассуждения и домысливания.

Учитывая смысловое значение знака «INTERNATIONAL LEASE FINANCE CORPORATION» коллегия Палаты по патентным спорам пришла к заключению, что в отношении услуг 36 класса МКТУ заявленное обозначение является указанием на предприятие, вид деятельности которого прямо характеризует услуги, указанные в перечне рассматриваемой регистрации.

Заявитель в возражении от 01.12.2008 отмечает, что согласно представленным материалам [1-6], знак по международной регистрации № 859646 обладает приобретенной различительной способностью и выполняет индивидуализирующую функцию товарного знака.

Положения норм, предусмотренных пунктом 1 статьи 6 Закона и пунктом 2.3.2.3 Правил, подразумевают возможность предоставления правовой охраны знаку на территории Российской Федерации в случае приобретения им различительной способности в результате его использования заявителем в отношении конкретных услуг.

Однако, коллегия Палаты по патентным спорам, проанализировав представленные материалы, отмечает, что в упомянутых материалах [1-3; 6] не содержится информации о заявителе. В документах [5] отсутствует перевод на русский язык, в приложении [3] отсутствуют данные о знаке. Материалы [1], а также часть документов [2] датированы более поздним числом по сравнению с датой регистрации (04.03.2005) рассматриваемого знака. Документы [4] не позволяют коллегии Палаты по патентным спорам сделать однозначный вывод о приобретении заявленным знаком различительной способности в результате его длительного использования до даты регистрации (04.03.2005) знака.

Для того, чтобы знак, изначально не обладающий различительной способностью, приобрел ее в результате использования, должны быть представлены документы, которые свидетельствовали бы о том, что до даты приоритета знак в том виде, как он заявлен, способен порождать ассоциации, необходимые и достаточные для потребителя для того, чтобы соотнести маркированные им услуги с конкретным лицом. Из представленных заявителем ("American International Group, Inc.") документов [1-6] данный вывод сделать не представляется возможным. Кроме того, довод заявителя о том, что организация «INTERNATIONAL LEASE FINANCE CORPORATION», тождественная заявленному знаку, является дочерним предприятием компании заявителя, носит декларативный характер и не подтвержден документально.

Следовательно, знак по международной регистрации № 859646 не воспринимается потребителем как средство индивидуализации услуг, оказываемых заявителем до даты регистрации (04.03.2005) рассматриваемого знака. Поэтому он не способен выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака, а именно, не способствует различению услуг 36 класса МКТУ, связанных со сдачей в аренду самолетов.

Таким образом, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 859646 для услуг 36 класса МКТУ как несоответствующему требованиям пункта 1 статьи 6 Закона является правомерным.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила: **отказать в удовлетворении возражения от 01.12.2008, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 25.08.2008.**