

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 15.08.2018, поданное Чиэнь Их Машинери Ко., Лтд., Тайвань (Китайская Республика) (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017730344 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2017730344, поданной 26.07.2017, испрашивается на имя заявителя отношении товаров 07 класса МКТУ «многоцелевые станки для обработки металлов; станки токарные; перфораторы бурильные; машины для резки металлов; станки с числовым программным управлением; токарные станки с числовым программным управлением; производственные установки с числовым программным управлением для бурения; производственные установки с числовым программным управлением, оснащенные устройством автоматической смены инструментов; производственные установки с числовым программным управлением для бурения, оснащенные системой паллетирования; станки для обработки деталей; резаки [детали машин]».

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

FastCut

, выполненное буквами латинского алфавита в синем, красном цветовом сочетании.

Роспатентом 28.06.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017730344. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Доминирующее положение в заявленном обозначении занимает словесный элемент «FastCut», который состоит из двух слов «Fast» и «Cut», образующих словосочетание «FAST CUT» (в переводе с английского языка на русский означает быстрая резка), в связи с чем применительно к заявленным товарам 07 класса МКТУ не обладает различительной способностью, указывает на свойство и назначение товаров.

В Роспатент 15.08.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.06.2018, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «FastCut» в слитном написании является фантазийным и отсутствует в словарях наиболее распространенных европейских языков. Более того, представляет собой словесный элемент иностранного происхождения, выполненный буквами латинского алфавита, поэтому значения входящих в его состав словесных элементов вполне могут быть не известны российскому потребителю;

- принимая во внимание тот факт, что заявленное обозначение состоит из многозначных слов иностранного происхождения, выполненных в латинице, его смысл применительно к заявленным товарам 07 класса МКТУ не будет понятен российскому потребителю без дополнительных рассуждений и домысливания, в связи с чем заявленное обозначение не является описательным, или характеризующим заявленные товары;

- кроме того, заявленное обозначение выполнено в оригинальной графике, тем самым способно выполнять основную функцию товарного знака;

- товары заявителя, маркированные заявленным обозначением, поставлялись на территорию Российской Федерации до даты подачи заявки, что может служить дополнительным подтверждением того факта, что заявленное обозначение стало известно специалистам в соответствующих сферах до даты подачи заявки;

- товарный знак заявителя «FastCut» зарегистрирован патентными ведомствами Европейского Союза, США и Тайваня.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.06.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017730344 в отношении всех заявленных товаров.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017730344 – [1];

- распечатки словарно-справочных источников значений слов «fast» и «cut» – [2];

- копии экспортных деклараций с переводом – [3];

- сведения о регистрации товарного знака «FastCut» в ЕС, США и Тайване – [4].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (26.07.2017) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с пунктом 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты

социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения. В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах. Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Заявленное обозначение по заявке № 2017730344 представляет собой

The logo for 'FastCut' features the word 'Fast' in a blue, italicized sans-serif font, followed by 'Cut' in a red, italicized sans-serif font. The letters are bold and slanted to the right.

словесное обозначение  , выполненное буквами латинского алфавита в синем, красном цветовом сочетании.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении следующего перечня товаров 07 класса МКТУ «многоцелевые станки для обработки металлов; станки токарные; перфораторы бурильные; машины для резки металлов; станки с числовым программным управлением; токарные станки с числовым программным управлением; производственные установки с числовым программным управлением для бурения; производственные установки с числовым программным управлением, оснащенные устройством автоматической смены инструментов; производственные установки с числовым программным управлением для бурения, оснащенные системой паллетирования; станки для обработки деталей; резак [детали машин]».

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесный элемент «FastCut», исходя из особенностей его графического исполнения (каждое слово начинается с заглавной буквы), воспринимается как сложносоставное слово, состоящее из двух лексических единиц «Fast» и «Cut».

Согласно словарно-справочным источникам информации слово «Fast» в переводе с английского языка на русский язык означает 1. Скоростной, быстродействующий, быстроходный; 2. Скоростной, быстродействующий, быстроходный; 3. Оперативный; 4. Быстрейший; 5. Постный; см. Яндекс-Переводчик на сайте <https://translate.yandex.ru/>.

При этом, несмотря на то, что слово «Fast» многозначно, восприятие данного словесного элемента именно в его основном значении «быстрый», наиболее известно российскому потребителю, благодаря широкому использованию в речи, в частности, в словах fast-food (быстрое питание, быстрая еда), FastMoney (быстрые деньги, моментальные займы) и т.п.

Слово «Cut» в переводе с английского языка на русский язык означает: 1. Вырезать, резать, разрезать, срезать, нарезать, порезать, перерезать, разрубить; 2. Сокращать, сократить, урезать, уменьшить; 3. Обрезать; 4. Прервать, прорубить, обрывать. При этом следует отметить, что одним из первых значений данного слова является «вырезать, резать, разрезать, срезать, нарезать, порезать, перерезать, разрубить».

Следует также отметить, что форма «cutter», образованная от слова «Cut», используется в МКТУ в отношении товаров 07 класса МКТУ («cutters machines / машины резальные»), товаров 08 класса МКТУ («cutters / режущие инструменты»), что свидетельствует о том, что слово «Cut» в отношении товаров, предназначенных для резания, употребимо и неоригинально.

В этой связи, очевидно, что обозначение «FastCut», с учетом семантики составляющих его слов «Fast» и «Cut», применительно к заявленным товарам 07 класса МКТУ (представляющих собой станки и оборудование для резки) переходит в разряд обозначений, которые характеризуют товары, указанные в перечне регистрации, а именно указывают на их свойство и назначение.

Довод заявителя о том, что заявленное обозначение «FastCut» приобрело различительную способность в результате его использования в отношении заявленных товаров не может быть принят во внимание, поскольку материалы заявки не содержат документов, свидетельствующих о длительности и интенсивности использования до

даты приоритета заявленного обозначения. Так, представленные таможенные декларации с отметкой таможенной службы Миньян [3] без соответствующих им российских грузовых таможенных декларации, заверенных удостоверительными отметками таможенного учреждения Российской Федерации, не подтверждают введения в гражданский оборот на территории России товаров заявителя и, следовательно, не могут свидетельствовать об их известности российским потребителям.

Довод о регистрации товарного знака «FastCut» в других странах также неубедителен, поскольку экспертиза руководствуется национальным законодательством.

Учитывая вышеизложенное, коллегия признала решение Роспатента правомерным, и не усматривает оснований для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.08.2018, оставить в силе решение Роспатента от 28.06.2018.