

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 29.06.2018 возражение Общества с ограниченной ответственностью «План Т», г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016731452 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2016731452 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 26.08.2016 на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой



комбинированное обозначение со словесным элементом «ac dc», выполненным оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 27.02.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы было указано, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, так как его словесный

элемент «ас dc» является общепринятым сокращением в области электротехники и электрооборудования и характеризует приведенные в заявке товары, указывая на их свойства и назначение.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.06.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.02.2018. Доводы возражения сводятся к тому, что словесный элемент «ас dc» никак не является общепринятым сокращением в области аккумуляторов, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, и не используется различными производителями для характеристики таких товаров. При этом в возражении было отмечено, что данное обозначение еще и приобрело различительную способность как средство индивидуализации автомобильных аккумуляторов, так как используется в отношении этих товаров исключительно заявителем.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров 09 класса МКТУ.

К возражению были приложены, а также на заседании коллегии были представлены, в частности, копии следующих документов:

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и сведения о группе компаний с участием в ней заявителя [1];
- распечатки сведений из веб-архива сети Интернет и фотографии автомобильных аккумуляторов, выпускаемых по заказу заявителя [2];
- договоры на производство по заказу заявителя автомобильных аккумуляторов [3];
- договоры о поставке заявителем автомобильных аккумуляторов [4];
- договоры о поставке заявителю полиграфической продукции со спецификациями на этикетки [5];

- договоры юридических лиц, связанных с заявителем, о заказе рекламных услуг и отчеты по размещению рекламы в печатных средствах массовой информации и наружной рекламы [6];
- публикации в печатных средствах массовой информации рекламы автомобильных аккумуляторов заявителя и фотографии их наружной рекламы [7];
- договоры на участие заявителя в отраслевых выставках, их каталоги и фотографии с этих выставок, информационно-рекламные публикации о продукции заявителя на выставках, отчеты по итогам выставок со сведениями об их посещаемости [8];
- справки об объемах и территории продаж автомобильных аккумуляторов заявителя [9].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (26.08.2016) 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 1 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.

В соответствии с пунктом 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, сведения, характеризующие товар.

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

В соответствии с пунктом 35 Правил 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 представляет собой комбинированное обозначение



, состоящее из горизонтально ориентированного прямоугольника черного цвета, в нижней части которого помещен словесный элемент «ac dc», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита серого цвета. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 26.08.2016 испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ, представляющих собой аккумуляторы электрические и части для них.

Из словарно-справочных источников следует, что простые сочетания букв «АС» и «DC» действительно являются общепринятыми сокращениями в области электротехники и электрооборудования, а именно обозначают, соответственно, переменный и постоянный ток, в то время как аккумуляторы являются, собственно, источниками постоянного тока многократного действия, для восстановления работоспособности которых требуется заряд, который может осуществляться путем преобразования переменного тока в постоянный ток.

Однако в этой связи следует отметить, что заявленное обозначение представляет собой достаточно оригинальную, хорошо запоминающуюся потребителями, композицию с графически проработанными определенным образом (стилизованнными) шрифтовыми единицами вышеуказанных буквосочетаний.

В свою очередь, представленные заявителем документы [1 – 9] позволяют прийти к выводу, что на дату подачи рассматриваемой заявки российским потребителям уже были известны определенные товары 09 класса МКТУ, а именно автомобильные аккумуляторы, для которых использовалось заявленное обозначение в качестве средства их индивидуализации, то есть товарного знака, принадлежащего, собственно, заявителю.

Так, из документов [1] следует, что заявителем осуществляется экономическая деятельность в составе группы компаний, имеющих, в частности, одних и тех же учредителей и осуществляющих совместную деятельность по производству и продвижению соответствующей продукции.

Согласно сведениям из веб-архива сети Интернет и фотографиям продукции [2] автомобильные аккумуляторы, маркированные заявленным обозначением, выпускались уже в период ранее даты подачи заявки именно по заказу заявителя, что указано непосредственно на этикетках соответствующих товаров. При этом представлены договоры, датированные периодом ранее даты подачи заявки, на производство по заказу заявителя соответствующих автомобильных аккумуляторов [3].

Данные товары, маркированные заявленным обозначением, реализовывались заявителем в период ранее даты подачи заявки в соответствии с договорами поставки [4]. Для их индивидуализации заявителем заказывались этикетки с заявленным обозначением [5].

В продвижении этих товаров на рынке участвовали и иные юридические лица, связанные с заявителем по вышеупомянутой группе компаний, которыми заказывались изготовление рекламных материалов и их размещение в печатных средствах массовой информации и в качестве наружной рекламы [6]. Представлены соответствующие публикации в период ранее даты подачи заявки в печатных средствах массовой информации с рекламой автомобильных аккумуляторов заявителя и фотографии их наружной рекламы [7].

Заявитель уже в период ранее даты подачи заявки принимал непосредственное участие в отраслевых выставках, в каталогах и на фотографиях которых обнаруживаются сведения, собственно, об автомобильных аккумуляторах, маркированных заявленным обозначением. На данных выставках распространялись информационно-рекламные публикации об этой продукции заявителя, а отчеты по итогам выставок содержат сведения о достаточно большой их посещаемости [8]. Данные обстоятельства обуславливали активное распространение среди потребителей информации о продукции заявителя.

Представлены справки об объемах продаж автомобильных аккумуляторов заявителя, в том числе и в период ранее даты подачи заявки, причем они содержат сведения также и о географии их продаж – о территории их распространения в различные регионы Российской Федерации [9].

Принимая во внимание изложенные выше фактические обстоятельства, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное комбинированное обозначение на дату подачи заявки уже использовалось на территории Российской Федерации в качестве принадлежащего заявителю средства индивидуализации приведенных в заявке товаров. Следовательно, оно приобрело различительную способность в соответствующем определенном графическом исполнении в

отношении этих товаров, то есть способно выполнять функцию товарного знака – индивидуализировать соответствующие товары заявителя.

Таким образом, отсутствуют какие-либо основания для признания заявленного комбинированного обозначения в целом не обладающим различительной способностью или способным характеризовать товары, то есть не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, упомянутым выше общепринятым в области электротехники и электрооборудования, в том числе для аккумуляторов электрических, сокращениям «АС» и «DC» никак не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана на имя заявителя, так как они обязательно должны оставаться в свободном использовании производителями таких товаров. Данные элементы могут быть включены в товарный знак только как неохраняемые элементы.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.06.2018, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.02.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016731452.