

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 25.01.2018 возражение, поданное ООО «Орион Экспресс» (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016706749, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2016706749 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 04.03.2016 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявленное обозначение, согласно описанию, приведенному в заявке,



представляет собой комбинированное обозначение , состоящее из круга с вписанным в него равносторонним треугольником и расположенным справа от него словесным элементом «ТЕЛЕКАРТА», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита и не имеющим смыслового значения.

Роспатентом 26.09.2017 было принято решение о государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы в отношении части товаров 09 и услуг 38, 41 классов МКТУ с указанием словесного элемента «ТЕЛЕКАРТА» в качестве неохраняемого, согласно которому обозначение по заявке №2016706749 для другой части товаров и услуг не соответствует требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ТЕЛЕКАРТА», являясь сложносоставным словом, образованным словами «Теле-» (первая часть сложных слов, означающая «телевидение, телевидение, телевизионный») и «карта» (электронное устройство со встроенным микропроцессором, используемое с ресивером для получения услуг спутникового телевидения)/(см. Интернет-сайты <http://dic.academic.ru>; <http://tolkslovar.ru>; <http://tricolorhd.msk.ru>; <http://ntvplus.ru>; <http://www.onlime.ru>; <http://www.telekarta.info>; <http://www.mvideo.ru> и др.), в целом не обладает различительной способностью, так как указывает на свойства и назначение заявленных товаров и услуг, а его регистрация в отношении товаров и услуг, не имеющих отношения к телевидению, будет вводить потребителя в заблуждение относительно их свойств и назначения. Также в заключении указано, что представленные заявителем дополнительные материалы не являются достаточными для признания того, что обозначение «ТЕЛЕКАРТА» приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования заявителем.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявителем приведены следующие аргументы:

- словесный элемент «ТЕЛЕКАРТА» не имеет словарного значения и не является прямым указанием на какие-либо характеристики заявленных товаров и услуг;

- наличие множества значений элемента «теле-» и слова «карта» подразумевает различные сочетания любых из значений этих элементов и соответственно разные смысловые значения словесного элемента «ТЕЛЕКАРТА», а не только как «Телевизионная карта», как указывает экспертиза;

- значение слова «ТЕЛЕКАРТА» может быть только ассоциативным, но оно не дает ясного понимания состава, описания свойств товаров, кроме того, что состоит не из одного компонента, что не может считаться описательным мотивом;

- ссылка экспертизы на Интернет-сайты является несостоятельной, поскольку все приведенные сайты отсылают к продукции заявителя либо на них отсутствует какая-либо информация об обозначении «Телекарта»;

- обозначение «ТЕЛЕКАРТА» активно используется заявителем задолго до даты подачи заявки №2016706749, что подтверждается договорами поставки, товарными накладными, справками о продажах и распространении комплектов спутникового телевидения, сведениями о территории распространения, сведениями об активной рекламе товаров и услуг, сведениями о широком использовании обозначения «ТЕЛЕКАРТА» в сети Интернет;

- обозначение «ТЕЛЕКАРТА» приобрело дополнительную различительную способность в результате длительного присутствия на российском рынке и стало широко известным среди потребителей товаров и услуг заявителя, в том числе указанных в заявке на регистрацию товарного знака;

- ввиду отсутствия семантического значения у словесного элемента «ТЕЛЕКАРТА» нет оснований для признания его способным вводить потребителя в заблуждение относительно характеристик части товаров и услуг.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента и государственной регистрации товарного знака по заявке №2016706749 без исключения из правовой охраны словесного элемента «ТЕЛЕКАРТА».

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (04.03.2016) поступления заявки №2016706749 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте

РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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, характеризующих товары, в том числе указывающих на их свойство и назначение.

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

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 (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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 способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

Как было указано выше, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ТЕЛЕКАРТА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и расположенное слева от него изображение круга с вписанным в него треугольником.

Анализ обозначения «ТЕЛЕКАРТА» на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, указанным в решении Роспатента, показал следующее.

Указанное обозначение не имеет смыслового значения в общедоступных словарно-справочных источниках информации. Вместе с тем, следует согласиться с экспертизой, что обозначение «ТЕЛЕКАРТА» действительно образовано из двух словесных элементов, а именно: «теле-» [от греч. *tēle* - далеко] (первая часть сложных слов, обозначает: действующий на большом расстоянии (телеобъектив, телеконтроль); воздействующий на психику на расстоянии, телепатический (телекинез, телеконтакт); связанный с телевещанием, телевизионный) и «карта» (1)

уменьшенное обобщённое изображение земной поверхности на плоскости (см. Географические карты) звёздного неба (см. Звёздные карты) или их частей, содержащее данные в соответствии с назначением К. 2) Бланк с перечнем каких-либо сведений (санаторно-курортная К. и т.п.). 3) Игральные К., создание которых приписывается народам Востока. 4) (Устаревшее) список кушаний и напитков в ресторане. 5) (Устаревшее) почтовая открытка.), написанных слитно, и представляет собой сложносоставное слово. При этом следует отметить, что в результате обращения к указанным экспертизой Интернет-сайтам, коллегия не обнаружила значения слова «карта», приведенного в заключении экспертизы.

С учетом множества смысловых значений слов, образующих обозначение «ТЕЛЕКАРТА», оно может иметь разные значения, которые никоим образом не позволяют однозначно установить, какие именно характеристики заявленных товаров и услуг описывает обозначение «ТЕЛЕКАРТА». Даже, если рассматривать

это обозначение как телевизионную карту или карту, связанную с телевещанием, без дополнительных рассуждений и домысливания невозможно определить, что это такое и на какие свойства и другие характеристики товаров и услуг, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, указывает данное обозначение.

Учитывая изложенное, нет оснований для признания заявленного обозначения описательным элементом, необходимым для использования его различными производителями однородных заявленных товаров в гражданском обороте, поскольку оно не является указанием на свойства, назначение или какие-либо иные характеристики товаров 09 и услуг 38, 41 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2016706749.

Фантазийный характер обозначения исключает его способность вводить потребителя в заблуждение относительно каких-либо характеристик заявленных товаров и услуг, что свидетельствует о соответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, согласно представленным заявителем материалам обозначение «ТЕЛЕКАРТА» использовалось им при осуществлении деятельности на рынке спутникового телевидения, однородной заявленным товарам и услугам, в течение длительного периода времени до даты подачи заявки и приобрело известность у российского потребителя, что подтверждается имеющимися в заявке сведениями об объемах продаж комплектов спутникового телевидения и территории их распространения, дистрибьюторскими договорами, договорами поставки, а также сведениями об активной рекламной компании и степени информированности потребителей об обозначении и его изготовителе, множеством публикаций в средствах массовой информации, участием заявителя в выставках, информацией из сети Интернет и другими материалами, что является дополнительным фактором в пользу регистрации обозначения «ТЕЛЕКАРТА» без указания его в качестве неохраняемого элемента в составе заявленного обозначения. Также следует

отметить, что сведений об использовании данного обозначения иными лицами, кроме заявителя, не имеется.

В связи с указанным следует признать, что обозначение «ТЕЛЕКАРТА», входящее в состав заявленного обозначения по заявке №2016706749, приобрело дополнительную различительную способность в отношении части заявленных товаров и услуг и воспринимается потребителем как средство индивидуализации этих товаров и услуг заявителя.

Таким образом, заявленное обозначение признано удовлетворяющим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.01.2018, изменить решение Роспатента от 26.09.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016706749.