

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 возражение, поступившее 24.06.2019 поданное AWI LICENSING LLC (Эй-Даблю-Ай Лайсенсинг, Эл-Эл-Си), США (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1358008, при этом установлено следующее.

Международная регистрация словесного обозначения «TOTAL ACOUSTICS» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - МБ ВОИС) с конвенционным приоритетом 27.07.2016 за №1358008 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 17, 19 классов МКТУ на имя AWI LICENSING LLC, 1105 North Market Street, Suite 1300 Wilmington DE 19801 (US) (далее - заявитель).

Решением Роспатента от 04.12.2018 знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации.

Основания для отказа изложены в предварительном решении от 27.03.2018, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие обозначения «TOTAL ACOUSTICS» требованиям п.1 ст.1483 Кодекса обосновывается тем, что данное словесное обозначение по

отношению к заявленным товарам является характеризующим и указывает на их свойства.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.10.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «TOTAL ACOUSTICS» обладает различительной способностью;

- термин «акустика» в представлении потребителей в большей степени связан с музыкой, пением, звуковой аппаратурой, чем со строительными материалами;

- словесные элементы «TOTAL ACOUSTICS» в переводе с английского языка на русский переводятся как: «полная акустика; целая акустика; вся акустика; сплошная акустика; совокупный объем акустики и т.д.»;

- обозначение «TOTAL ACOUSTICS» не является устоявшимся словосочетанием (фразеологическим оборотом) и не имеет устойчивого общепринятого значения ни в одном языке, в том числе в английском и русском языках, следовательно является фантазийным;

- компания AWI LICENSING LLC (Эй-Даблю-Ай Лайсенсинг, Эл-Эл-Си) использует свой товарный знак «TOTAL ACOUSTICS» для своей линейки потолков и потолочных изделий, (см. <https://www.armstrongceilings>);

- обозначение «TOTAL ACOUSTICS», в отношении заявленных товаров 17 класса МКТУ «Insulating non-metal ceilings that have acoustical attributions» - (изоляционные неметаллические потолки, имеющие звукоизоляционные свойства), не может быть описательным применительно к данным товарам;

- в отношении заявленных товаров 19 класса МКТУ «non-metal building products, namely, wall tiles and panels; non-metal ceiling tiles and panels» - («неметаллические строительные изделия, а именно, настенная плитка и панели; неметаллические потолочные плитки и панели») обозначение «TOTAL ACOUSTICS» является описательным;

- обозначение «TOTAL ACOUSTICS» зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 17 и 19 класса МКТУ в ряде стран, в том числе в США, Малайзии, Канаде.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 04.12.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1358008 в отношении товаров 17, 19 классов МКТУ.

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

С учетом конвенционного приоритета (27.07.2016) международной регистрации №1358008 правовая база для оценки её охраноспособности включает вышеуказанный 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 требованиями 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, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся

изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Знак по международной регистрации №1358008 «TOTAL ACOUSTICS» является словесным, выполнено стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 17, 19 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Как было указано выше, Роспатентом был сделан вывод о том, что заявленное обозначение «TOTAL ACOUSTICS» не обладает различительной способностью, может быть воспринят как указание на свойства, назначение заявленных товаров, в связи с чем не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Относительно охраноспособности обозначения «TOTAL ACOUSTICS» коллегией было установлено следующее.

Анализ словарей основных европейских языков показал, что словесные элементы «TOTAL ACOUSTICS» являются лексическими единицами английского языка, которые в переводе на русский язык означают: «total» - общий, абсолютный, «acoustic» – акустический, звуковой см. Интернет-переводчик: <https://translate.google.com/>). Таким образом, словосочетание может быть переведено как «абсолютно акустический» или «абсолютно звуковой».

В силу изложенных смысловых значений, словесные элементы «TOTAL ACOUSTICS» могут восприниматься обычными рядовыми потребителями как указание на свойство и назначение товаров поскольку предназначены для маркировки товаров 17 класса МКТУ «изоляционные неметаллические потолки, имеющие звукоизоляционные свойства» и товаров 19 класса МКТУ «неметаллические строительные изделия, а именно, настенная плитка и панели; неметаллические потолочные плитки и панели» в отношении которых данные характеристики уместны.

На основании сказанного, коллегия пришла к выводу о том, что знак «TOTAL ACOUSTICS» по международной регистрации № 1358008 в целом не обладает различительной способностью, указывая на свойства и назначения товаров, что противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вывод коллегии подтверждается также тем, что на имя заявителя зарегистрирован комбинированный знак по международной регистрации №1351351, содержащий словесные элементы «TOTAL ACOUSTICS», где заявитель согласился с исключением данных элементов из самостоятельной правовой охраны.

Также, заявителем не были предоставлены дополнительные материалы, подтверждающие факт приобретения знаком различительной способности на территории Российской Федерации и устойчивой ассоциативной связи между данным обозначением, компанией заявителя.

Коллегия сообщает, что факт предоставления правовой охраны в ряде стран не является основанием для принятия аналогичного решения в отношении данного обозначения, так как в соответствии с пунктом 1 ст.6 Парижской конвенции по охране промышленной собственности условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза её национальным законодательством.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившем 02.10.2019, оставить в силе решение Роспатента от 04.12.2018.