


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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 01.08.2017, поданное компанией «Венгер С.А.», Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №611399, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «  » по заявке №2016700038 с приоритетом от 11.01.2016 зарегистрирован 03.04.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №611399 в отношении товаров 09, 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя компании «Свисджир Сарл», Швейцария (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.08.2017 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 1 (2, 3) и пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью, поскольку доминирующие словесные элементы, включенные в состав данного

знака, характеризуют заявленные товары, указывая, в частности, на вид и географическое происхождение товаров;

- оспариваемый товарный знак, включает в свой состав словесный элемент «GEAR», который в переводе с английского языка чаще всего употребляется в значениях «устройства, приборы, принадлежности, вещи», следовательно, прямо указывает на вид товаров (устройства, приспособления);

- указанный словесный элемент является общепринятым термином, характерным для области деятельности правообладателя;

- слово «SWISS» оспариваемого товарного знака в переводе с английского языка означающее «швейцарский», образовано от названия географического объекта «SWITZERLAND» (Швейцария), прямо указывает на место производства товаров и является неохраноспособным элементом обозначения;

- на основании пункта 1 (б) статьи 3 Соглашения от 29.04.2010, подписанного между Правительством Российской Федерации и Федеральным советом Швейцарской Конфедерации об охране географических указаний и наименований мест происхождения товаров, слово «SWISS» подлежит охране в качестве наименования места происхождения товаров;

- таким образом, наименование «SWISS» может быть включено в состав оспариваемого товарного знака только в качестве неохраняемого элемента при условии наличия у правообладателя исключительного права на такое наименование;

- в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации аналогичному оспариваемому товарному знаку обозначению «SWISSGEAR» по международной регистрации №978731, заявленному на имя лица, подавшего возражение, экспертизой было отказано, поскольку оно полностью состоит из элементов, указывающих на вид и географическое происхождение товаров;

- в качестве подтверждения своей заинтересованности в подаче возражения лицо, его подавшее, приводит следующие доводы:

- а) слова, характеризующие товары, не должны быть монополизированы, поскольку различные производители должны иметь возможность использовать подобные обозначения в своей деятельности;

б) в настоящее время компания «Венгер С.А.» известна как производитель полного комплекта снаряжений, предназначенного для активного отдыха, в том числе, часов, предметов одежды и обуви, сумок и рюкзаков, изделий из кожи и других товаров;

в) лицо, подавшее возражение, является правообладателем знака «SWISSGEAR» по международной регистрации №978731, охраняемого во многих странах мира.

Принимая во внимание все вышеприведенные доводы и приложенные к возражению материалы лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №611399 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- вышеупомянутое Соглашение и приложения к нему (1);
- сведения, относящиеся к знаку «SWISSGEAR» по международной регистрации №978731 (2);
- информация о лице, подавшем возражение, и его продукции (3).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв по мотивам возражения не представил и на заседание коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела и выслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (11.01.2016) приоритета товарного знака по свидетельству №611399 правовая база для оценки его 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным, в частности,

1) полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса;

2) полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Согласно пункту 1 (2) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами.

Пунктом 34 Правил проверяется, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы, в частности, общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Согласно положениям пункта 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.

В соответствии с пунктом 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.

Указанные в пункте 34 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 пунктом 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с настоящим Кодексом, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такого до даты приоритета товарного знака, за исключением случая, если такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

В пункте 47 Правил указано, что на основании пункта 7 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не относится ли заявленное обозначение в отношении любых товаров к обозначениям, тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации наименованием места происхождения товара или с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака.

При этом устанавливается тот факт, что такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение может быть включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для

индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

При проверке сходства словесных обозначений и словесных элементов комбинированных обозначений с зарегистрированным наименованием места происхождения товара или с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такого, используются признаки, указанные в пункте 42 настоящих Правил. При этом вопрос однородности товаров не исследуется.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным подпунктом 2 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.

Из представленных документов (1-3) не следует, что лицо, подавшее возражение, обладает исключительным правом на наименование места происхождения товара, охраняемым в Российской Федерации. Отсутствует также информация о том, что на имя лица, подавшего возражение, подано обозначение на регистрацию в качестве наименования места происхождения товара до даты приоритета оспариваемого товарного знака.


Учитывая изложенное коллегия не находит оснований считать лицо, подавшее возражение, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №611399 по основаниям, предусмотренным пунктом 7 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, согласно представленным сведениям (3) лицо, подавшее возражение, осуществляет свою деятельность в области производства различных товаров (часы, одежда, обувь, сумки, изделия из кожи и т.д.) с использованием обозначений, содержащих в своем составе словесный элемент «SWISSGEAR». Кроме того, коллегией принята к сведению информация о том, что лицо, подавшее возражение, обладает исключительным правом на словесный знак «SWISSGEAR» по международной регистрации №978731, правовая охрана которого действует в ряде стран мира, за исключением Российской Федерации (2).

Учитывая изложенное, компания «Венгер С.А.», Швейцария признана заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №611399 по основаниям, предусмотренным пунктом 1 (2, 3) статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака на предмет его несоответствия требованиям пункта 1 (2, 3) статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №611399 представляет собой

словесное обозначение «  », содержащее в своем составе два словесных элемента «SWISS» и «GEAR», расположенных на разных строках, выполненных жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09, 18, 25 классов МКТУ.

Согласно словарным источникам информации (см., например, <http://slovari.yandex.ru/>) оба элемента являются значимыми словами английского языка и в переводе на русский язык обозначают: «SWISS» - «швейцарский, швейцарец», «GEAR» - 1. механизм, устройство, инструмент, прибор; 2. принадлежности, приспособления; 3. тех. шестерня, передаточный механизм, привод, зубчатая передача; 4. упряжь; 5. имущество, вещи; 6. разг. шмотки, одежда; 7. мор. такелаж, оснастка и так далее.

На основании приведенных выше значений следует, что слово «GEAR» является многозначным, однако в первых его значениях оно употребляется как «механизм, устройство, инструмент, прибор, принадлежности, приспособления».

В этой связи коллегией установлено, что оспариваемый товарный знак с точки зрения правил английского языка представляет собой словосочетание (слова согласованы друг с другом в падеже), которое исходя из семантических значений слов, может быть определено как: «швейцарский механизм, швейцарское устройство, швейцарский инструмент, швейцарские принадлежности, швейцарские приспособления» и так далее.

Таким образом, в силу своей полисемантики оспариваемый товарный знак не является описательной характеристикой товаров 09, 18, 25 классов МКТУ, следовательно, соответствует требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 1 (2) статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Лицом, подавшим возражение, не представлены терминологические словари или иные специализированные справочные издания, позволяющие отнести словесные элементы оспариваемого товарного знака к лексической единице, характерной для области деятельности правообладателя. В этой связи у коллегии отсутствуют основания для отнесения оспариваемого товарного знака по свидетельству №611399 к обозначению, не соответствующему пункту 1 (2) статьи 1483 Кодекса.

Коллегия считает необходимым отметить, что приведенная в возражении ссылка лица, его подавшего, на решение экспертизы об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №978731, вынесенное 15.10.2009, не может быть положена в основу выводов о несоответствии оспариваемой регистрации №611399 требованиям пункта 1 (2, 3), 7 статьи 1483 Кодекса, так как делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом всех обстоятельств дела.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.08.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №611399.