

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 31.07.2015 возражение компании Lange Uhren GmbH, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1158419 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1158419 с конвенционным приоритетом от 26.09.2012 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 14 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1158419 представляет собой словесное обозначение «ZEITWERK», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 05.11.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1158419, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы было указано, что данный знак в переводе с немецкого языка означает «часовой механизм», «механизм выдержки времени» или «таймер», в силу чего указывает на вид части приведенных в международной регистрации знака товаров 14 класса МКТУ («montres;

chronomètres; horloges; mouvements de montre»), а для другой части товаров является ложным относительно их вида.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 31.07.2015 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 05.11.2014.

Доводы возражения сводятся к тому, что рассматриваемый знак «ZEITWERK» никак не может быть признан обозначением, которое прямо указывало бы на вид или какие-то характеристики соответствующих товаров либо вводило бы в заблуждение потребителя относительно их вида или каких-то характеристик, так как данный знак является фантазийным (изобретенным) словом, поскольку не имеет никаких смысловых значений ни в немецком, ни в других иностранных языках.

В возражении было указано, что заявитель является известным мировым производителем часов, располагающимся в Германии, но слово «ZEITWERK» никак не является лексической единицей немецкого языка, не приведено ни в одном из словарей немецкого языка и не является какой-то лексемой, с которой люди связывали бы то или иное определенное понятие, а словосочетание «часовой механизм» переводится на немецкий язык как «Uhrwerk», что подтверждается заключением немецкого специалиста – лингвиста, Профессора Доктора Штефани Штрикер.

Заявителем было также отмечено, что обнаружить в рассматриваемом знаке какие-либо описательные характеристики соответствующих товаров возможно лишь посредством дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций, свидетельствующих, напротив, о наличии у этого знака различительной способности, причем товарным знакам «ZEITWERK» уже предоставлена правовая охрана для соответствующих товаров 14 класса МКТУ на имя заявителя в Германии (№ 302012050694) и Европейском Союзе (№ 011218674), и маркированные рассматриваемым знаком часы поставлялись в Россию уже в период ранее даты конвенционного приоритета этого знака.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «ZEITWERK» по международной регистрации № 1158419.

К возражению были приложены следующие документы:

- заключение немецкого специалиста – лингвиста, Профессора Доктора Штефани Штрикер, с переводом на русский язык [1];
- распечатки сведений о товарных знаках «ZEITWERK» на имя заявителя в Германии (№ 302012050694) и Европейском Союзе (№ 011218674) [2];
- распечатки сведений из Интернета, каталог выпускаемых заявителем часов, публикации статей о них в российских печатных СМИ, копии таможенных деклараций и счетов-фактур на поставку этих часов в Россию [3].

На заседании коллегии заявитель представил ходатайство от 19.11.2015 об ограничении перечня товаров, для которого испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации, только товарами 14 класса МКТУ «часы» («montres»).

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

С учетом даты конвенционного приоритета рассматриваемого знака (26.09.2012) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров и указание свойств товаров.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Рассматриваемый знак по международной регистрации № 1158419 с конвенционным приоритетом от 26.09.2012 представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение «ZEITWERK». Предоставление правовой охраны данному знаку на территории Российской Федерации испрашивается, согласно ходатайству заявителя от 19.11.2015, только в отношении товаров 14 класса МКТУ «часы» («montres»).

Анализ этого знака показал то, что он не является лексической единицей ни одного из основных европейских языков – английского, французского, немецкого, итальянского или испанского (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / АБВУ Lingvo Live»). Данное обстоятельство обуславливает вывод об отсутствии у него какого-либо смыслового значения, то есть о его фантазийности.

При этом коллегия не располагает какими-либо сведениями и об использовании слова «ZEITWERK» различными производителями соответствующих товаров и/или их потребителями в качестве видового наименования либо для описания тех или иных характеристик этих товаров (см. Интернет-порталы «Яндекс», «Google»).

Исходя из изложенного, рассматриваемый знак, как фантазийное (изобретенное) слово, никак не может быть признан обозначением, которое прямо указывало бы на вид или какие-то характеристики соответствующих товаров либо вводило бы в заблуждение потребителя относительно их вида или каких-то характеристик.

Вместе с тем, необходимо отметить и то, что изобретенное слово «ZEITWERK» составлено из двух лексических единиц немецкого языка – «ZEIT» («время; время года, пора, сезон; часовой пояс; срок; период; оставшееся время» и др.) и «WERK» («дело; труд, работа; произведение; сочинение; научный труд; издание; укрепление; сооружение; завод, фабрика; предприятие; станция; механизм» и др.), однако данные слова являются многозначными (полисемичными), что обуславливает наличие огромного количества разнообразных вариантов перевода сочетания этих слов на русский язык, то есть отсутствие у такого сочетания какого-либо определенного смыслового значения.

В свою очередь, сочетание указанных слов в некоторых из многочисленных значений, а именно «время» и «механизм», действительно может породить у потребителя какие-то ассоциации с часовым механизмом. Однако при восприятии рассматриваемого знака сформулировать какие-либо описательные характеристики для приведенных в международной регистрации знака конкретных товаров возможно лишь посредством дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций, которыми, напротив, обуславливаются отличие и узнаваемость знака, то есть собственно его различительная способность – способность выполнять функцию товарного знака.

Так, из пункта 2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39, следует, что наличие таких дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций при восприятии обозначения свидетельствует именно о наличии у него различительной способности.

К тому же заявитель является известным немецким производителем часов [3], а из заключения немецкого специалиста – лингвиста, Профессора Доктора Штефани

Штрикер, носителя немецкого языка и профессора кафедры немецкого языка [1], следует то, что слово «ZEITWERK» никак не является лексической единицей немецкого языка, не приведено ни в одном из словарей немецкого языка и не является какой-то лексемой, с которой люди связывали бы то или иное определенное понятие, а словосочетание «часовой механизм» переводится на немецкий язык как «Uhrwerk».

Кроме того, тождественные рассматриваемому международному знаку товарные знаки «ZEITWERK» на имя заявителя для соответствующих товаров 14 класса МКТУ, согласно документам [2], уже охраняются в Германии (№ 302012050694) и Европейском Союзе (№ 011218674).

Из документов [3] следует, что маркированные рассматриваемым знаком часы уже поставлялись в Россию, в том числе и в период ранее даты конвенционного приоритета этого знака. Соответствующие сведения содержатся в распечатках информации из Интернета, каталоге выпускаемых заявителем часов, публикациях статей о них в российских печатных СМИ, таможенных декларациях и счетах-фактурах на поставку этих часов в Россию.

Таким образом, отсутствие у рассматриваемого знака «ZEITWERK» какого-либо конкретного смыслового значения, определяемого теми или иными словарями, отсутствие каких-либо сведений об использовании этого слова иными лицами в качестве видового наименования либо для описания тех или иных характеристик соответствующих товаров, наличие при его восприятии дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций, обуславливающих собственно наличие у него необходимой различительной способности, а также факты предоставления ему правовой охраны в Европейском Союзе и в Германии, в которой собственно немецкий язык является государственным, и факты поставок в Россию часов, маркированных этим знаком, позволяют в своей совокупности сделать вывод о наличии у данного знака способности индивидуализировать на территории Российской Федерации производимые заявителем часы.

Указанное обстоятельство обуславливает вывод об отсутствии каких-либо оснований для признания знака «ZEITWERK» по международной регистрации

№ 1158419 не соответствующим требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 14 класса МКТУ «часы» («montres»), для которых, согласно ходатайству от 19.11.2015, испрашивается предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.07.2015, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 05.11.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1158419 в отношении товаров 14 класса МКТУ «часы» («montres»).