

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 возражение, поданное компанией Trippe Manufacturing Company (États-Unis) (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1163171, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1163171 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 07.05.2013 на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1163171 представляет собой словесное обозначение «**SmartRack**», выполненное стандартным шрифтом.

Роспатентом было принято решение от 29.01.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому знак по международной регистрации №1163171 не соответствует требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1163171 является описательным, так как указывает на вид товара и его свойства, поскольку состоит из двух лексических единиц английского языка «Smart»(интеллектуальный, «разумный», с программным управлением (о станке) и т.д.) и «Rack»(стеллаж, подставка, штатив, рама, стенд, стойка) (см. translate.academic.ru).

В возражении от 28.05.2015, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявителем приведены следующие аргументы:

- обозначение «**SmartRack**» было зарегистрировано 10.04.2012 на имя заявителя Патентным ведомством США за №4,126,134, что подтверждается копией свидетельства;

- значение словесного элемента «**SmartRack**» отсутствует в словарях;

- словесный элемент «Smart» в составе ряда товарных знаков, составленных по принципу заявленного обозначения, получил правовую охрану на территории Российской Федерации, в частности, SmartBox для товаров 09 класса МКТУ, Smart Heat Grid для товаров 09 класса МКТУ, Smart Tutor в отношении товаров 09 класса МКТУ и др.;

- знак «**SmartRack**» по международной регистрации №1163171 используется в России для таких товаров как «стойки и шкафы для монтажа компьютерного оборудования» с 2011 года, что подтверждается декларацией финансового директора компании Trippе Manufacturing Company, являющейся заявителем;

- заявитель является производителем таких товаров, как арматура для монтажа оптоволоконных линий связи, серверные шкафы и стойки с наборами аксессуаров и др.;

- знак «**SmartRack**» приобрел дополнительную различительную способность в результате его интенсивного использования на территории Российской Федерации, что подтверждается наличием значительного количества рекламных материалов, сведениями о перечне офисов компании в России и аккредитованных партнеров и реселлеров, сведениями об экспонировании товаров, маркированных заявленным обозначением, на различных выставках, финансовые материалы, иллюстрирующие затраты заявителя на рекламу и продвижение товаров в России, декларация финансового директора компании о деятельности под знаком «**SmartRack**».

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1163171 в отношении всех товаров, указанных в международной регистрации.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- свидетельство о регистрации товарного знака в США [1];
- информация о действующих российских и международных товарных знаках со словесными элементами «Smart» и «Умный» [2];
- рекламные материалы, публикации в СМИ [3];
- декларация компании относительно международной регистрации №1163171 с переводом на русский язык [4];
- письма дистрибьютора с переводом [5];
- инвойсы за 2011 – 2013 гг [6];
- информация о продукции, маркированной знаком «SmartRack» [7];
- информация о возможном переводе обозначения «Rack» [8].

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

С учетом даты (07.05.2013) международной регистрации №1163171 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид и свойство.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер).

Как было указано выше, знак по международной регистрации №1163171 представляет собой словесное обозначение «**SmartRack**».

Предоставление правовой охраны указанному знаку испрашивается для товаров 09 класса МКТУ - *baies de fixation et boîtiers pour matériel informatique* (крепёжные стойки и шкафы для вычислительной техники).

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

Указанное обозначение действительно состоит из двух частей «**Smart**» и «**Rack**» за счёт выделения их заглавными буквами. Согласно сведениям из словарей английского языка, например, электронного словаря Мультитран «**Smart**» означает «умный, разумный, интеллектуальный, сообразительный, способный, фешенебельный, находчивый, остроумный и т.д.», «**Rack**» - *общ.* вешалка, полка, каркас, рама, решетка, штатив и др., *тех.* подвеска, стенд, шасси, погрузочно-разгрузочная эстакада, направляющие, стойка с полками, захват, планка с зубьями, стойка (для размещения аппаратуры), *комп.* корпус (см. <http://www.multitrans.ru>).

С учетом указанных смысловых значений знак «**SmartRack**» по международной регистрации №1163171 может быть переведен на русский язык как «умный стенд», «интеллектуальный корпус» или, например, «разумные направляющие», что не является указанием на вид, свойства или какие-либо иные характеристики товаров 09 класса МКТУ (стойки и шкафы для вычислительной техники), в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации. Напротив, вышеприведенный перевод свидетельствует о том, что обозначение «**SmartRack**» носит фантазийный характер.

Также следует отметить, что заявителем активно используется знак по международной регистрации №1163171 в отношении стоек и шкафов для монтажа

компьютерного оборудования, в том числе в России, начиная с 2011 года, что подтверждается представленными материалами [3 – 7].

Кроме того, обозначение «**SmartRack**» зарегистрировано в качестве товарного знака Патентным ведомством США [1].

В связи с указанным следует признать, что знак по международной регистрации №1163171 удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.05.2015, отменить решение Роспатента от 29.01.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1163171 в отношении всех приведенных в перечне регистрации товаров.