

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 11.01.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Manitowoc Crane Companies, LLC, США (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1198543, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 30.01.2014 за №1198543 с конвенционным приоритетом от 15.01.2014 в отношении товаров 07 класса МКТУ «Cranes, crane assemblies and parts therefor; lifting installation for the transport of goods / Краны, элементы кранов и части для них; подъемные установки для транспортировки грузов» на имя заявителя.

Знак по международной регистрации №1198543 представляет собой



комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «MANITOWOC», выполненное буквами латинского алфавита в оригинальной графике, и изобразительный элемент в виде круга.

Роспатентом 01.10.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1198543. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому словесному элементу «MANITOWOC» не

может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана на территории Российской Федерации на основании пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что словесный элемент «MANITOWOC» является неохраняемым, поскольку представляет собой географическое название и может быть воспринят российским потребителем как указывающий на место производства или сбыта товаров (Manitowoc - географическое название города, расположенного в штате Висконсин, США, см. Яндекс-словари, словарь Мультитран).

Экспертиза также отмечено, что подобным обозначениям может быть предоставлена правовая охрана в случае подтверждения различительной способности. Вместе с тем, заявителем не были представлены материалы, подтверждающие наличие различительной способности заявленного обозначения.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение 11.01.2016, в котором заявитель выразил свое несогласие с принятым решением Роспатента, аргументируя его следующими доводами:

- в знаке по международной регистрации №1198543 буква «М» выполнена в оригинальной графической манере, в связи с чем потребителем словесный элемент рассматриваемого знака может быть прочитан как слово «ANITOWOC», которое является фантазийным и может быть признано охраноспособным элементом;

- в случае, если словесный элемент будет прочитываться как слово «MANITOWOC», то, прежде всего, будет ассоциироваться с заявителем, поскольку представляет собой часть фирменного наименования заявителя – «MANITOWOC CRANE COMPANIES, LLC», а не с географическим названием города MANITOWOC, который малоизвестен российскому потребителю;

- указанное подтверждается тем, что компания «MANITOWOC CRANE COMPANIES, LLC» является одним из мировых лидеров по выпуску грузоподъемных кранов;

- товары, в отношении которых испрашивается правовая охрана знаку (1) представляют собой товары узкой направленности, предназначенные для квалифицированных специалистов в области строительства;

- для потребителей таких товаров важно не место производства товаров, а их качественные характеристики, которые обусловлены именно производителем товаров;

- заявитель также обращает внимание, что обозначение «MANITOWOC» длительное время активно им используется во всем мире, в том числе и в России, в результате чего оно приобрело различительную способность.

- результаты поиска по слову «MANITOWOC» в поисковых системах Яндекс и Google, даже без указания конкретных товаров, отсылают пользователей на веб-сайты заявителя или на веб-сайты других компаний, предлагающих товары заявителя;

- обозначение «MANITOWOC» в качестве товарных знаков №4677632 (комбинированный) и №887829 (словесный) зарегистрировано в США. Факт регистрации данного обозначения в стране происхождения, где располагается географический объект, на который ссылается экспертиза и где он должен быть гораздо лучше известен местному потребителю, чем российскому, служит дополнительным доводом в пользу предоставления правовой охраны знаку «MANITOWOC» на территории Российской Федерации;

- правовая охрана обозначению «MANITOWOC» также предоставлена в ряде других стран.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 01.10.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1198543 в отношении всех заявленных товаров.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Распечатки из сети Интернет, содержащие сведения о компании «MANITOWOC CRANE COMPANIES, LLC» (Интернет-энциклопедии Wikipedia, www.manitowoccranes.com);

2. Результаты поиска, проведенного по обозначению «MANITOWOC» в поисковых системах Яндекс и Google;

3. Копии публикации товарных знаков №4677632 и №0887829, зарегистрированных в США, с переводами на русский язык;

4. Копии публикаций товарных знаков, зарегистрированных в таких странах как: США, Новая Зеландия, Корея, Япония, Китай, Индия, Гонконг, с переводами на русский язык;

5. Материалы, доказывающие приобретенную различительную способность обозначения «MANITOWOC»:

5.1 Копии страниц договоров, заключенных ООО «Манитовок Крэйн Груп СНГ» с компаниями: ООО «Капитал Крейн», ООО «Глобал Крэйн», ЗАО «КРАМАКС»;

5.2 Копии страниц годового отчета компании «The Manitowoc Company, Inc.» за 2014 г. (форма отчета 10-K), согласно которым заявитель «Manitowoc Crane Companies, LLC» и ООО «Манитовок Крэйн Груп СНГ» являются дочерними компаниями «The Manitowoc Company, Inc.» с переводом-аннотацией;

5.3 Выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Манитовок Крэйн Груп СНГ»;

5.4 Распечатки сайта <http://training.manitowoccranes.com/MCGRO/Locations/RU/Dealers2.asp>, содержащая сведения о том, что ООО «Манитовок Крэйн Груп СНГ» является дилером компании заявителя;

5.5 Копии каталогов с техническими характеристиками различных кранов компании заявителя за 2008-2015 гг.;

5.6 Техническая информация о различных кранах компании заявителя;

5.7 Рекламные материалы (пресс-релизы за 2013, 2015 гг., проспекты, журналы «Looking Up» за 2009-2015 гг., «Строительная техника и технологии» за 2011-2015 гг., сведения из сети Интернет;

5.8 Распечатки из сети Интернет, содержащие сведения об участии заявителя на выставках.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (15.01.2014) конвенционного приоритета правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации №1198543 включает в себя вышеупомянутый 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, 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.

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

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий; которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Знак по международной регистрации №1198543 – (1) представляет собой



комбинированное обозначение , включающее изобразительный элемент в виде круга и словесный элемент «MANITOWOC», выполненный буквами

латинского алфавита в оригинальной графике. При этом, несмотря на оригинальное графическое исполнение шрифтовых единиц обозначение «MANITOWOC» легко прочитывается.

Анализ международной регистрации №1198543 на соответствие требований пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам информации слово «MANITOWOC» представляет собой географическое название города, расположенного в штате Висконсин, США (см. Яндекс-словари, словарь МультиТран), в связи с чем является описательным, указывающим на место производства товара.

Норма пункта 1 статьи 1483 Кодекса не распространяется на обозначения, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Анализ материалов, представленных с возражением и находящихся в деле заявки, показал следующее.

Заявитель является известной компанией, основанной в 1925 году, в состав которой входят пять региональных штаб-квартир и 14 производственных площадок, расположенных в 8 странах мира. Основная специализация компании - выпуск подъемных кранов [5.7].

Официальным дистрибьютером продукции заявителя в России является дочерняя компания - ООО «Манитовок Крэйн Груп СНГ» [5.1-5.4].

Согласно материалам [5.7] в 2012 году было импортировано 79 башенных кранов компании заявителя, в 2013 году – 99. По итогам за 2012 - 2013 гг. продукция заявителя составила 58% от всего рынка импорта кранов.

Башенные краны заявителя были задействованы на строительстве крупнейшего бетонного основания для нефтегазодобывающей установки у побережья Сахалина, на строительстве мостового перехода на острове Русский; принимали участие на строительстве объектов инфраструктуры зимней Олимпиады в 2014 в Сочи, на строительстве атомных электростанций в разных регионах России.

Информация о продукции заявителя широко представлена в СМИ и в сети Интернет [5.5 - 5.7,].

Представленные материалы [5.8] свидетельствуют об участии заявителя на проходящей на территории Российской Федерации международной специализированной выставке «Строительная техника и технологии», на которой демонстрировалась продукция заявителя – краны «MANITOWOC» (выставки 2004, 2007, 2011, 2012, 2014гг.).

Указанные фактические обстоятельства обуславливают вывод о том, что обозначение «MANITOWOC» в силу его использования приобрело «вторичное» дополнительное значение и воспринимается как средство индивидуализации товаров 07 класса МКТУ заявителя.

Товары «Cranes, crane assemblies and parts therefor; lifting installation for the transport of goods / Краны, элементы кранов и части для них; подъемные установки для транспортировки грузов», приведенные в перечне знака по международной регистрации №1198543, представляют собой дорогостоящую технику и предназначены для узкого круга потребителей, имеющих определенные профессиональные знания и опыт, которым хорошо известны производители продукции в данной области.

Коллегией также принято во внимание, что словесный элемент «MANITOWOC» представляет собой часть фирменного наименования заявителя, в связи с чем, будет ассоциироваться у потребителя прежде всего с ним, а не географическим названием города. Данный вывод подтверждается представленными распечатками из сети Интернет [2], согласно которым при проведении поиска по обозначению «MANITOWOC» в поисковых системах Яндекс и Google, результаты поиска отсылают к заявителю.

Кроме того, коллегией учтено то, что обозначение «MANITOWOC» в качестве товарных знаков было зарегистрировано в других странах: США, Новая Зеландия, Корея, Япония, Китай, Индия и Гонконг [4].

С учетом всех изложенных обстоятельств коллегия усматривает, что знаку по международной регистрации №1198543 в отношении товаров, указанных в перечне регистрации, может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в полном объеме.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.01.2016, отменить решение Роспатента от 01.10.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1198543 в отношении всех товаров 07 класса МКТУ.