


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 18.12.2019 возражение Nordic Transport Group A/S (Нордик Транспорт Груп А/С, Дания) на решение Роспатента о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1423162, при этом установлено следующее.



Международная регистрация знака «» с конвенционным приоритетом 05.09.2017 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 05.03.2018 за №1423162 со сроком действия 10 лет в отношении услуг 39, 42, 45 классов МКТУ на имя Nordic Transport Group A/S, Дания (далее – заявитель).

Роспатентом 10.09.2019 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1423162 в отношении всех заявленных товаров услуг 39, 42, 45 классов МКТУ.

При этом, согласно указанному решению словесные элементы «NTG», «TRANSPORT GROUP» знака по международной регистрации №1423162

являются неохраняемыми элементами международной регистрации и не соответствуют требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку словесный элемент «NTG» не обладает различительной способностью, а словесные элементы «TRANSPORT GROUP» являются неохраноспособными, поскольку в целом не обладают различительной способностью, указывают на видовое наименование предприятия.

В возражении, поступившем 18.12.2019, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «NTG» обладает различительной способностью в составе знака, поскольку каждая аббревиатура является словом и обладает словесным характером, что подтверждается лингвистическим заключением, прилагаемым к возражению;

- согласно заключению, все авторитетные общедоступные словарные, справочные и научные источники рассматривают в качестве слова любую аббревиатуру, а словесный характер аббревиатур в таких источниках не отрицается и не ставится под сомнение;

- каждая аббревиатура отвечает всем признакам, которыми характеризуется слово: наличие звукового состава, лексического значения, лексико-грамматической определённости, способности выполнять синтаксическую функцию, словообразовательной мотивации;

- словесный элемент «NTG» в составе товарного знака представляет собой инициальную буквенную аббревиатуру, образованную путём сложения названий начальных букв трёх производящих морфем названия «Nordic Transport Group»;

- в составе общего композиционного построения знака словесный элемент «NTG» однозначно воспринимается любыми потребителями (в том числе, адресной группой потребителей услуг 39, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации), именно как аббревиатура, образованная на основе другого словесного элемента, также входящего в состав товарного знака («Nordic Transport Group»). Такое восприятие обусловлено включением

обоих словесных элементов в состав знака, их выполнением в едином стилистическом решении, одинаковым шрифтом без засечек, что позволяет любому потребителю безошибочно определить словообразовательную мотивацию словесного элемента «NTG»;

- словесный элемент «NTG» представляет собой аббревиатуру, образованную от другого словесного элемента в составе знака по международной регистрации («Nordic Transport Group»), а следовательно, является словом и обладает словесным характером;

- аббревиатуре «NTG» соответствует фонетическая оболочка [энтэгэ] в соответствии с названиями букв латиницы. Если носитель русского языка владеет английским или французским языком, нельзя исключить вариативности её прочтения «NTG» как [энтиджи] или [энтэжэ] соответственно.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и принять решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1423162 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных услуг 39, 42, 45 классов МКТУ с включением элемента «NTG» в качестве охраняемого элемента знака.

К возражению приложено:

1. Лингвистическое заключение.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии 21.02.2020, и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 28.02.2020 отказать в удовлетворении возражения от 18.12.2019 и оставить в силе решение Роспатента от 10.09.2019.

Заявитель, не согласившись с решением Роспатента от 28.02.2020 в части выводов о несоответствии букв «NTG» в качестве неохраноспособных элементов знака по международной регистрации требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 10.09.2020 по делу №СИП-457/2020 признано недействительным вышеуказанное решение Роспатента от 28.02.2020.

Как следует из решения Суда по интеллектуальным правам от 10.09.2020 по делу № СИП-457/2020, суд пришел к выводу о том, что при рассмотрении возражения от 18.12.2019 административный орган не обеспечил условия для полного и объективного рассмотрения административного дела, не дал полную и всестороннюю оценку приведенным компанией в возражении доводам и представленным доказательствам, что свидетельствует о существенном нарушении процедуры рассмотрения возражения.

Дополнительным решением от 10.09.2020 Суд по интеллектуальным правам обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение от 18.12.2019 на решение Роспатента о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1423162.

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.01.2021 по делу №СИП-457/2020 решение Суда по интеллектуальным правам от 10.09.2020 по тому же делу оставлено в силе.

Таким образом, во исполнение вышеуказанного судебного акта возражение от 18.12.2019 было рассмотрено коллегией повторно.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (05.09.2017) знака по международной регистрации №1423162 правовая база для оценки охраноспособности знака включает 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), действующие с 31.08.2015 (далее –Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; 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 товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.



Знак «**Nordic Transport Group**» по международной регистрации №1423162 является комбинированным, состоящим из словесных элементов «Nordic Transport Group», заглавных букв «NTG», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, изобразительного элемента в виде двух объёмных геометрических фигур. Знаку по международной регистрации №1423162 была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных услуг 39, 42, 45 классов МКТУ, с указанием словесных элементов «NTG», «TRANSPORT

GROUP» как неохраняемых элементов ввиду несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В состав знака по международной регистрации №1423162 входят словесные элементы «Transport Group» (где: «transport group» в переводе с английского языка на русский язык имеет значение «транспортная группа» См. Интернет-переводчик: <https://translate.google.com/>), являющиеся неохраняемыми элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель выразил свое согласие.

Анализ букв «NTG» на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Элементы «NTG» представляют собой простые три буквы латинского алфавита, выполненные стандартным шрифтом без графической оригинальной проработки. Следует также отметить, что элемент «NTG» состоит исключительно из согласных букв, которые не образуют какого-либо слова, имеющего определенное смысловое значение.

Необходимо подчеркнуть, что буквы «NTG» не обладают общеизвестным значением, сами по себе не подразумевают какое-либо хрестоматийное словосочетание с определенным значением, которое вошло в словарно-справочную литературу, словари аббревиатур и сокращений или стало известно на основании его широкого использования. В материалах возражения данные сведения также отсутствуют.

Таким образом, нет оснований полагать, что элементы «NTG» являются аббревиатурой или сокращением каких-либо значимых слов.

В представленном лингвистическом заключении (1) сделан вывод о том, что аббревиатура является словом, что представляется неоспоримым. Относительно того, что элементы «NTG» однозначно воспринимаются потребителем именно как аббревиатура, образованная на основе других словесных элементов, также входящих в состав товарного знака («Nordic Transport Group») является необоснованным, поскольку в материалах возражения отсутствует анализ мнения самих потребителей.

Также коллегия отмечает, что буквы «NTG» представляют собой

отдельные буквы, выполненные стандартным шрифтом без характерной графической проработки, способной оказать влияние на индивидуализирующую функцию обозначения.

Коллегия установила, что в материалах не представлены материалы, фактически свидетельствующие о приобретении заявленным обозначением различительной способности в результате его длительного и интенсивного использования заявителем на территории Российской Федерации. К таким материалам относятся материалы иллюстрирующие затраты на рекламу, ее длительности и интенсивности, сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и лице оказывающем услуги, включая результаты социологических опросов.

Таким образом, в распоряжение коллегии не представлено



доказательств того, что обозначение «**NTG**» само по себе ассоциируется с услугами именно заявителя и может выполнять индивидуализирующую функцию. Следовательно, оснований для предоставления охраны буквам «**NTG**» и изменения решения Роспатента отсутствуют.

Поскольку буквы «**NTG**» не занимают доминирующего положения, они могут быть включены в состав знака в качестве неохраноспособных элементов на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.12.2019, оставить в силе решение Роспатента от 10.09.2019.