

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 18.08.2022. Данное возражение подано индивидуальным предпринимателем Шаламовой О.В., г. Орск (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021752782, при этом установлено следующее.

Заявка №2021752782 на регистрацию обозначения



«  » в качестве товарного знака была подана на имя заявителя 20.08.2021 в отношении товаров и услуг 07, 09, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 22.06.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021752782 (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение представляет собой сочетание букв «WTC», которые являются аббревиатурой, сокращением наименования «World

Trade Center» (в переводе с английского языка «Всемирный торговый центр / Центр международной торговли» – название предоставленное ассоциацией торговых центров для обозначения ряда знаковых зданий по всему миру для развития мировой торговли и международных деловых отношений См. <https://www.thefreedictionary.com/World+Trade+Center>, <https://www.wtc.com/about/buildings>, https://www.fema.gov/pdf/library/fema403_ch6.pdf, <https://stroitel.livejournal.com/1147334.html>, словарь English-Russian base dictionary и др. на <https://dic.academic.ru/>) в целом не обладают различительной способностью, поскольку указывают на видовое наименование предприятия, область деятельности, являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку неохраняемые элементы занимают в заявленном обозначении доминирующее положение, оно в целом не обладает различительной способностью и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) для всех заявленных товаров и услуг 07, 09, 35 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.08.2022 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в заявленном обозначении буква “W” имеет характерное графическое исполнение, именно она придаёт обозначению различительную способность. На этой букве будет акцентироваться внимание потребителя;

- в решении Роспатента неправильно оценивается всё обозначение, неверно устанавливается доминирующий элемент. “Доминировать” – значит “быть ведущим, основным; преобладать, господствовать”. Единственный элемент не может быть доминирующим, потому что доминировать можно только над чем-то (кем-то). В заявленном обозначении нужно устанавливать соотношение обладающей различительной способностью буквы “W” и букв “ТС”;

- буква «W» имеет увеличенный размер, занимает половину от всего обозначения. Имеет оригинальное исполнение: во-первых, выполнена в основном

голубым цветом с небольшой серой полоской, во-вторых, имеет оригинально исполненную, состоящую из сочетаний трёх полос первую диагональ «\», которая имеет значительное отличие в ширине по сравнению с остальными диагоналями. Данная буква является первой, находится в начале обозначения;

- неохранные буквы “ТС” выполнены серым цветом, обычным размером по сравнению с увеличенной “W”, не имеют оригинального исполнения, находятся после яркой и оригинальной первой буквы, поэтому можно сказать, что они не занимают центрального положения в обозначении. На основании этого эти буквы имеют меньшее пространственное значение, чем первая буква “W”;

- первая буква заявленного обозначения “W” имеет стилизованное исполнение и состоит из диагональных линий. У диагональной линии «\» есть характерная графическая часть: во-первых, она имеет значительное отличие в ширине по сравнению с другими диагоналями, во-вторых, она состоит из чередующихся по цвету голубой-серой-голубой диагоналей меньшей ширины, в-третьих, над ней «парит в воздухе» параллелограмм, исполненный в общей цветовой стилистике. В зависимости от возраста, жизненного опыта, рода занятий данная литера будет восприниматься каждым потребителем по-разному. Одна часть потребителей увидит в этом комбинированном обозначении описанное выше, для другой части обозначение может восприниматься как графически выполненный вариант диагонали «\», из которой образуются буквы «NTC», третьи увидят в нём различные образы, которые будут результатом домысливания и ассоциаций. В любом случае, сочетания согласных букв в характерном графическом исполнении подлежат регистрации;

- резюмируя вышеизложенное, следует констатировать, что заявленное обозначение состоит из определённой комбинации элементов, которые в сочетании друг с другом образуют общую композицию комбинированного обозначения и, тем самым, происходит запоминание его графической части. Доминирующее положение в обозначении занимает буква “W”, которая имеет оригинальное графическое исполнение, за счёт своего размера, положения и яркого цветового исполнения акцентирует на себе внимание потребителей. Можно заключить, что у заявленного

обозначения выполняется главная функция товарного знака - индивидуализировать (отличать) товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей;

- практикой Роспатента подтверждается регистрация обозначений, подобных заявленному обозначению. Так, были зарегистрированы знаки (международные регистрации №1232628, №1219666, №908446, №1435082, свидетельства №606163, №581879).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 07, 09, 35 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

1. уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от "13" апреля 2022 по заявке № 2021752782;
2. ответ на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от "18" мая 2022 по заявке №2021752782;
3. решение Роспатента.

На заседании коллегии, состоявшемся 22.09.2022, коллегией были выдвинуты дополнительные основания, препятствующие государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно было указано, что заявленное обозначение (сочетание букв «WTC») не соответствует положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает словесным характером. Неохраняемый элемент занимает доминирующее положение.

На заседании коллегии 24.10.2022 представителем заявителя было указано, что заявитель не возражает против отсутствия словесного характера обозначения «WTC», однако, полагает присутствие у него различительной способности за счет графического исполнения буквы «W», которая доминирует в обозначении.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения,

коллегией было установлено следующее.

С учетом даты подачи (20.08.2021) заявки № 2021752782 на регистрацию товарного знака 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения. Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

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.



Заявленное обозначение «  » состоит из заглавных букв латинского алфавита «W», «T», «C», при этом буква слева от буквы «W» помещены две диагональные линии голубого и серого цветов. Предоставление правовой охраны испрашивается в сером, голубом цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 07, 09, 35 классов МКТУ.

Согласно решению Роспатента, заявленное обозначение, состоящее из сочетания букв «WTC», представляет собой аббревиатуру, сокращение от наименования «World Trade Center» (в переводе с английского языка «Всемирный торговый центр / Центр международной торговли» – название предоставленное ассоциацией торговых центров для обозначения ряда знаковых зданий по всему миру для развития мировой торговли и международных деловых отношений), в рамках чего приведены ссылки на сайты в сети Интернет (<https://www.thefreedictionary.com/World+Trade+Center>, <https://www.wtc.com/about/buildings>, https://www.fema.gov/pdf/library/fema403_ch6.pdf, <https://stroitel.livejournal.com/1147334.html>). Вместе с тем, следует отметить, что большая часть ссылок, содержащихся в решении Роспатента, содержит информацию на английском языке, в связи с чем знакомство среднего российского потребителя с упомянутой информацией представляется затруднительным. Лишь одна ссылка (<https://stroitel.livejournal.com/1147334.html>) представлена на русском языке и в ней

указано на историю строительства Центра международной торговли в США, при этом не ясно, какое количество лиц ознакомилось с изложенной в ней информацией. На основании изложенного, у коллегии нет оснований для вывода об известности российскому потребителю буквосочетания «WTC» во взаимосвязи с Центром Международной торговли в США. Более того, необоснованность восприятия заявленного обозначения исключительно в связи с упомянутым выше предприятием обуславливается наличием и иных значений буквосочетания «WTC» (см. Универсальный англо-русский словарь, Академик.ру. 2011, ww.dic.academic.ru), а именно:

1. wireless telephone communication (радиотелефонная связь);
2. weapons training center (центр обучения применению вооружения, центр огневой [стрелковой] подготовки);
3. World Triathlon Corporation (Всемирная корпорация триатлона).

Упомянутый словарь содержит также множество иных значений буквосочетания «WTC».

Резюмируя изложенное, коллегия приходит к выводу о необоснованности основания для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, изложенного в решении Роспатента, согласно которому обозначение «WTC» воспринимается средним российским потребителем в качестве аббревиатуры Центра международной торговли в США.

Вместе с тем, коллегия полагает, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, так как состоит из букв латинского алфавита «WTC», не обладающих словесным характером и не воспринимаемых как слово, что заявителем не оспаривается. Вместе с тем, согласно материалам возражения и доводам представителя заявителя, заявленное обозначение обладает различительной способностью за счет оригинального графического исполнения буквы «W», которая доминирует в обозначении. В отношении упомянутого довода необходимо отметить следующее. Буква «W» имеет такую же высоту и шрифт, как и помещенные справа от нее буквы «ТС», в связи с чем нельзя выделить ее в качестве самостоятельного элемента заявленного обозначения, воспринимаемого отдельно от букв «ТС». При

этом, следует отметить, что примыкающие к букве «W» линии серого и голубого цветов не занимают в заявленном обозначении доминирующего положения.

Исполнение буквы «W» в цвете не приносит дополнительной отличительной функции заявленному обозначению, поскольку цвет не несет сам по себе индивидуализации.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение, состоящее из буквенных элементов «W», «T», «C», не обладает различительной способностью, не способно индивидуализировать товар конкретного изготовителя, и, таким образом, не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования. Вместе с тем, с возражением не было представлено документов, подтверждающих активное и интенсивное использование заявленного обозначения заявителем в отношении испрашиваемых к регистрации товаров и услуг 07, 09, 35 классов МКТУ, в результате чего средний российский потребитель был бы осведомлен о соответствующих товарах и услугах именно в их взаимосвязи с заявителем.

Заявителем приводятся примеры регистраций товарных знаков, свидетельствующих, по его мнению, о регистрации обозначений, состоящих из сочетания букв, не имеющих словесного характера, но образующих комбинацию, обладающую различительной способностью (например, товарные знаки по свидетельствам №606163, №581879 международные регистрации №1232628, №1219666, №908446 и №1435082). Вместе с тем, представленные заявителем примеры регистраций иных регистраций не могут выступать в качестве убедительных мотивов в защиту регистрации заявленного обозначения, поскольку не всегда имеются сведения о том, что предыдущее решение принято при сравнимых фактических обстоятельствах и в схожей правовой ситуации. Делопроизводство по каждой заявке ведется отдельным независимым порядком с учетом обстоятельств каждого конкретного дела. Анализ охраноспособности

вышеприведенных товарных знаков и знаков по международным регистрациям не является предметом рассмотрения данного возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.08.2022, изменить решение Роспатента от 22.06.2022 и отказать в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с учетом дополнительных оснований.