

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 22.05.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Группа компаний «ТраверсГрупп» и Обществом с ограниченной ответственностью Завод Универсального Машиностроения «ТРАВЕРСИНДУСТРИ», г. Новосибирск (далее — лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №355223, при этом установила следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 18.07.2008 за №355223 по заявке №2006736830 с приоритетом от 18.12.2006 на имя Общества с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «ТраверсГрупп», г. Сургут (далее - правообладатель) в отношении товаров 06 класса МКТУ. Регистрация данного товарного знака действует до 18.12.2016.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №355223 является комбинированным. Изобразительная часть знака представляет собой изображение двух незамкнутых концентрических окружностей с местом разрыва, находящимся внизу. Внутри окружностей расположены буквы «Т» и «Г». Таким образом, образуется замкнутая графическая фигура (кольцо, внутри которого расположены буквы «Т» и «Г»). Над изобразительным элементом расположена надпись «ТраверсГрупп», под ним – надпись «Поднимай легко!». Словесные элементы знака выполнены оригинальным

шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован в черном, желтом цветовом сочетании.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 22.05.2014, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №355223 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 1, 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент оспариваемого товарного знака «ТраверсГрупп» состоит из усеченных основ слов «траверса» и «группа»;

- согласно информации, содержащейся в словарно-справочной литературе, «траверса» является одним из грузоподъемных приспособлений, применяемых в грузозахватных устройствах и подъемно-транспортном оборудовании, в связи с чем является общеупотребительным обозначением, включенным в словари, то есть термином;

- обозначение «траверса» применяется для идентификации балки – стальной конструкции, в связи с чем является термином для грузоподъемных устройств (см. Грузозахватные устройства: Справочник/Козлов Ю.Т., Обермейстер А.М., Протасов Л.П. и др. – М.: Транспорт, 1980; Крановые грузозахватные устройства: Справочник.– М.: Машиностроение, 1982, Строповка грузов: Справ. изд. / Оберман Я.И. – М.: Металлургия, 1990);

- оспариваемый товарный знак, в отношении товаров 06 класса МКТУ «зажимы; зажимы для канатов, тросов; звенья натяжные соединительные; звенья соединительные для цепей; канаты; конструкции стальные; крюки [скобяные изделия]; ленты для обвязки или упаковки; обвязки для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ; площадки для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ; приспособления зажимные для канатов, кабелей, тросов и труб; ремни для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ

металлические; стропы для транспортировки грузов; тросы стальные; цепи» указывает на вид товаров;

- в отношении товаров 06 класса МКТУ, не являющихся конструкциями стальными, и товаров, не однородных с ними, оспариваемый товарный знак является ложным, способным ввести потребителя в заблуждение;

- согласно словарно-справочным материалам, слово «группа» означает – «несколько компаний, фирм, находящихся во владении или под общим управлением одного или нескольких лиц»;

- принимая во внимание лексическое значение слова «группа», элемент «Групп» оспариваемого товарного знака является неохраняемым, поскольку относится к видовому наименованию предприятия, так как вызывает ассоциации у потребителей о принадлежности лица к группе лиц, осуществляющих аналогичную деятельность и образующих собой единое предприятие, в связи с чем не обладает различительной способностью.

На основании изложенного лица, подавшие возражение, просят признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №355223 недействительной в части исключения из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «ТраверсГрупп».

В подтверждение своих доводов, лица, подавшие возражение, представили следующие материалы:

- копии определений Арбитражного суда Новосибирской области по делам №А-45-4302/2013 от 22.04.2014, №А45-23660/2013 от 28.04.2014 [1];

- копии исковых заявлений от ООО Производственно-коммерческая фирма «ТраверсГрупп» к ООО Группа компаний «ТраверсГрупп» и к ООО Завод Универсального Машиностроения «ТРАВЕРСИНДУСТРИ» [2];

- копии страниц из словарно-справочных материалов [3];

- распечатки из сети Интернет словарных материалов [4];

- копию ГОСТа 18779-80 [5];

- копии страниц издания – «Грузовые устройства», Справочник / Козлов Ю.Т., Обермейстер А.М., Протасов Л.П. и др. – М.: Транспорт. 1980 г. [6];

- копии страниц издания – «Крановые грузозахватные устройства», Справочник – М.: Машиностроение. 1982 г. [7];

- копии страниц издания – «Строповка грузов», Справ. изд. / Оберман Я.И. – М.: Металлургия. 1990 г. [8];

- распечатки из сети Интернет с сайтов <http://kran-telfer.ru>, www.nika-kras.ru, www.mzgpo.ru [9].

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 15.09.2014, представитель лиц, подавших возражение, представил следующие материалы:

- копии сертификатов соответствия №1415015 от 23.09.2013, №ТС С- RU.AE88.B.01260 от 05.12.2013, №РОСС RU.СГ43.Н02782 от 03.11.2011, №РОСС RU.АИ16.Н11239 от 28.12.2010 [10];

- копии разрешений на применение оборудования [11];

- копию паспорта изделия «ТРАВЕРСА ПМ824» [12];

- копии товарных накладных №289 от 30.09.2008, №570 от 06.11.2012 [13];

- копию счета на оплату №39 от 18.01.2013 [14];

- распечатку свидетельства на изобретение [15];

- распечатку из Госреестра ТЗ (свидетельства №273455, №327391, №521630) [16].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем в палату по патентным спорам возражении от 22.05.2014, и ознакомившийся с представленными материалами, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент оспариваемого товарного знака «ТРАВЕРСГРУПП» является единым и неделимым словом и не является лексической единицей русского языка, а является фантазийным словом, в силу чего не может служить общепринятым термином и указывать на какие-либо товары 06 класса МКТУ;

- если допустить, что слово «траверсгрупп» образовано путем сложения усеченных основ слов, то оно образовано от иного слова, отличного от слова «траверса», а именно «траверс» - означающего (*военное*), преграда из толщи земли

поперек траншеи; (*гидротехническое*), регуляционное сооружение, связывающее продольную дамбу или ограждающий вал с незатопляемой территорией; (*спорт.*) переход альпинистов по маршруту, проходящему по гребню горного хребта;

- поскольку слово «ТРАВЕРСГРУПП» является вымышленным, не имеющим смыслового значения, оно не может быть ложным или вводящим потребителя в заблуждение относительно товара.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №355223.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлена распечатка из Госреестра товарных знаков «ЭнергоАльянсГрупп» (свидетельство №387444), «ИНФИНИТИ ГРУПП» (свидетельство №392243), «ПартаГрупп» (свидетельство №428599), «ПОРТАЛ-ГРУПП» (свидетельство №337557) [17].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необедительными.

В соответствии с Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №5/29 от 26.03.2009 при рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку охраноспособность оспариваемого товарного знака оценивается, исходя из законодательства, действующего на момент подачи заявки на товарный знак. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующего возражения, действующий на момент обращения за оспариванием товарного знака.

С учетом даты (18.12.2006) приоритета товарного знака по свидетельству №355223 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания,

утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами, указывающих на их вид.

Упомянутые положения пункта 1 статьи 6 Закона не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно пункту 2.3.2.2 Правил к общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация знака. К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 2.3.1.5 Правил к обозначениям, характеризующим товар, 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона 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.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным пунктом 2 (1) статьи 1512 Кодекса, может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Коллегия палаты по патентным спорам, исследовав материалы возражения, пришла к выводу, что лица, подавшие возражение, заинтересованы в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №355223 в отношении товаров 06 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, поскольку они являются производителями подъемно-транспортного оборудования, т.е. осуществляют деятельность в той же области, для чего произведена охрана товарного знака. Кроме того, коллегией было учтено, что между лицами, подавшими возражение, и правообладателем имеется судебный спор о нарушении исключительного права на товарный знак.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №355223 является комбинированным обозначением. Изобразительная часть знака представляет собой изображение двух незамкнутых концентрических окружностей с местом разрыва, находящимся внизу. Внутри окружностей расположены буквы «Г» и «Г». Таким образом, образуется замкнутая графическая фигура (кольцо, внутри которого расположены буквы «Г» и «Г»). Над изобразительным элементом расположена надпись

«ТраверсГрупп», под ним – надпись «Поднимай легко!». Словесные элементы знака выполнены оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован в черном, желтом цветовом сочетании. Знак зарегистрирован в черном, желтом цветовом сочетании в отношении товаров 06 класса МКТУ.

Доводы лиц, подавших возражение, относительно необходимости исключения из самостоятельной правовой охраны элемента «ТраверсГрупп» основаны на том, что слово «траверса» обозначает – горизонтальная балка, являющаяся частью различных конструкций и машин, поперечина, поперечная балка, балка со стропами, применяемая при перегрузке длинномерных грузов грузоподъемными кранами, перемычка, в связи с чем является термином для грузоподъемных устройств и указывает на вид части товаров 06 класса МКТУ, в отношении которых произведена регистрация оспариваемого товарного знака. В отношении остальных товаров 06 класса МКТУ в возражении указано, что оспариваемый товарный знак является ложным.

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что он содержит целостное слово «ТраверсГрупп», выполненное таким образом, что визуально выделяются элементы «Траверс» и «Групп», за счет их написания с заглавных букв «Т» и «Г».

Словари русского языка (см. Яндекс. Словари, <http://dic.academic.ru>) иллюстрируют наличие лексических значений как для слова «траверса», так и для слова «траверс».

Так, в словарях (см. Большой Энциклопедический словарь, 2000; «Большая Российская энциклопедия», 2001; Советский Энциклопедический словарь, 1983 [3]) приведены следующие значения слова «траверс» - «(гидротехн.) поперечная дамба, соединяющая продольную направляющую дамбу с берегом; (воен.) преграда из толщи земли поперек траншеи (хода сообщения) для защиты от пуль при продольном обстреле, насыпь на краю окопа траншеи для защиты от флангового огня; (спорт.) переход альпинистов по маршруту, проходящему по гребню горного хребта и соединяющему несколько вершин».

С учетом наличия у слова «траверс» самостоятельного семантического значения, доводы лиц, подавших возражение, о том, что оспариваемое словесное

обозначение «ТраверсГрупп» содержит усеченную основу слова «траверса» является необоснованным.

При этом, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что анализ значения слова «траверс» показывает его фантазийный характер в отношении товаров 06 класса МКТУ.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что термин – это слово или словосочетание, призванное точно обозначить понятие и его соотношение с другими понятиями в пределах специальной сферы. Термины служат специализирующими, ограничительными обозначениями характерных для этой сферы предметов, явлений, их свойств и отношений. Они существуют лишь в рамках определенной терминологии. В отличие от слов общего языка, термины связаны с контекстом (см. Яндекс. Словари). Основным источником, позволяющим отнести обозначение к общепринятому термину, являются терминологические словари.

Отсутствие слова «траверс» в терминологических словарях, позволяет сделать вывод о том, что доводы лиц, подавших возражение, относительно того, что элемент «траверс» является термином для грузоподъемных устройств, указывает на вид части товаров 06 класса МКТУ, а также, что оспариваемый товарный знак содержит элементы, являющиеся ложными в отношении части заявленных товаров 06 класса МКТУ, являются неубедительными.

Что касается доводов лиц, подавших возражение, относительно необходимости исключения из самостоятельной правовой охраны элемента «Групп» на том основании, что указанный элемент относится к видовому наименованию предприятия, в связи с чем не обладает различительной способностью, необходимо отметить следующее.

Следует согласиться с мнением лиц, подавших возражение, что понятие «групп» часто используется в составе фирменных наименований и товарных знаков (см. www.fips.ru – Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (например: «ЭнергоАльянсГрупп» (свидетельство №387444), «ИНФИНИТИ ГРУПП» (свидетельство №392243), «ПартаГрупп» (свидетельство №428599), «ПОРТАЛ-ГРУПП» (свидетельство №337557)), в связи с чем может ассоциироваться с объединением юридических лиц, совместно осуществляющих

хозяйственную деятельность. Вместе с тем, слово «групп» отсутствует в словарно-справочной литературе, что не позволяет признать его прямым указанием на видовое наименование предприятия.

В целом словесный элемент оспариваемого товарного знака «ТраверсГрупп» представляет собой единую композицию, которая воспринимается как целостное словесное образование.

Таким образом, словесный элемент «ТраверсГрупп» оспариваемого товарного знака является фантазийным и обладает различительной способностью.

Резюмируя изложенное, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для вывода о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в нарушение требований пунктов 1, 3 статьи 6 Закона.

Что касается представленных материалов [10-15] от лиц, подавших возражение, на заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшимся 15.09.2014, то они касаются элемента «траверса» и не опровергают изложенные выше выводы. Кроме того, указанные документы представлены после даты принятия возражения к рассмотрению и не являются общедоступными словарно-справочными источниками информации, в связи с чем не приняты во внимание коллегией палаты по патентным спорам (пункт 2.5 Правил ППС).

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 22.05.2014, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №355223.