

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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 поступившее 14.02.2019 возражение, поданное Акционерным обществом «Омский завод транспортного машиностроения», г. Омск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017713147, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения по заявке № 2017713147, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.04.2017, в качестве товарного знака испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 12 и услуг 35 и 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2017713147 заявлено обозначение «**Плавающий транспортер ПТС-4**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита в одну строку.

Роспатентом 31.10.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017713147 в отношении всего

заявленного перечня товаров и услуг по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

В результате экспертизы заявленного обозначения установлено, что обозначение «Плавающий транспортер ПТС-4», где «Плавающий транспортер» – класс небронированных вездеходов, обычно гусеничных, предназначенный для перевозки грузов и обладающий способностью преодолевать водные преграды вплавь, «ПТС-4» – сокр. от «плавающий транспортер средний», а цифра «4» может быть воспринята как серия (улучшенная версия) (см. <http://www.sokr.ru/>; <https://dic.academic.ru/>; <https://ru.wikipedia.org/>), указывает на вид и назначение товаров и услуг, в связи с чем заявленное обозначение в целом является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В связи с тем, что неохраняемый элемент «Плавающий транспортер ПТС-4» является единственным элементом заявленного обозначения, то оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров и услуг 12, 35 и 39 классов МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения также отмечается, что представленные заявителем материалы, а именно статьи из сети Интернет на сайтах «ВПК НОВОСТИ» от 14.09.2015 и от 27.07.2013, «РИА НОВОСТИ» от 23.07.2013, не могут быть квалифицированы экспертизой как доказывающие приобретение заявленным обозначением различительной способности.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.02.2019, заявителем приведены следующие доводы:

- заявленное обозначение «Плавающий транспортер ПТС-4» обладает различительной способностью, поскольку заявитель является единственным изготовителем и поставщиком изделия «Плавающий транспортер ПТС-4»;

- обозначение «Плавающий транспортер ПТС-4» ассоциируется только с изделием «Плавающий транспортер ПТС-4», производителем которого является заявитель;

- разработчиком Плавающего гусеничного транспортера ПТС-4 является ОАО КБТМ (после переименования АО «Омсктрансмаш»);

- заявитель является участником выполнения контракта на поставку продукции военного назначения, в том числе изделия «Плавающий гусеничный транспортер ПТС-4»;

- заявитель является единственным поставщиком изделия «Плавающий гусеничный транспортер ПТС-4»;

- заявителем печатаются календари, магниты и блокноты с изображением изделия «Плавающий гусеничный транспортер ПТС-4», кроме того на сайте заявителя (<http://transmash-omsk.ru/>) размещена информация об указанном изделии;

- обозначение «Плавающий транспортер ПТС-4» приобрело различительную способность, так как до даты подачи заявки № 2017713147 воспринималось потребителями как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя, а именно АО «Омсктрансмаш».

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.10.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017713147 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

С возражением представлены следующие материалы:

(1) копия паспорта экспортного облика, утвержденного 31.03.2011;

(2) копия письма Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 22.09.2014;

(3) копии некоторых страниц договора комиссии от 24.04.2014 и приложений к нему;

(4) копии некоторых страниц дополнения к договору комиссии от 26.04.2012.

Изучив материалы дела, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (06.04.2017) поступления заявки № 2017713147 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 1¹ статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

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

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.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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.

Как было указано выше, на регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2017713147 заявлено обозначение «Плавающий транспортер ПТС-4», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита в одну строку.

Анализ источников информации, приведенных в заключении по результатам экспертизы (<http://www.sokr.ru/>; <https://dic.academic.ru/>; <https://ru.wikipedia.org/>), а также в возражении и на других сайтах в сети Интернет, показал следующее.

На сайте <https://ru.wikipedia.org> задолго до даты подачи заявки на регистрацию заявленного обозначения (в частности, сайт <https://web.archive.org/> предоставляет возможность ознакомиться с архивной копией страницы https://ru.wikipedia.org/wiki/Плавающий_транспортёр_средний от 15.10.2012) размещена статья «Плавающий транспортёр средний», согласно сведениям которой «ПТС – плавающий транспортер средний. Гусеничный плавающий транспортер ПТС предназначен для десантной переправы через водные преграды артиллерийских систем, колесных и гусеничных тягачей, бронетранспортеров, автомобилей, личного состава и различных грузов» (Литература: «Руководство по материальной части и эксплуатации гусеничного плавающего транспортера ПТС», Воениздат МО СССР, Москва, 1967 г.). Действительно, упомянутый на сайте литературный источник, датированный 1967 годом, содержит подробное описание, характеристики и указания для эксплуатации плавающего транспортера.

Согласно сведениям того же сайта <https://ru.wikipedia.org>, как минимум с 22.06.2015 размещена статья «ПТС-4», в которой указано, что «ПТС-4 – новейший российский плавающий транспортёр. Предназначен для транспортировки по воде личного состава, артиллерийских систем, колёсной и гусеничной техники и других грузов. ПТС-4 был разработан в 2009 – 2011 годах. Создан для замены устаревших плавающих транспортёров ПТС-2 и ПТС-3, выпущенных в 1970-1980-х годах на Луганском тепловозостроительном заводе на основе узлов танка Т-64».

С учетом сказанного, все элементы заявленного обозначения в своей совокупности представляют собой указание вида товара, относящегося к транспортным средствам 12 класса МКТУ.

Заявленный перечень содержит товары *«транспорт военный; средства транспортные водные; средство санитарно-транспортное; бронемашины»*, по отношению к которым заявленное обозначение является указанием вида этих товаров, исходя из характеристик и предназначения «Плавающего транспортера ПТС-4», представленных заявителем в паспорте экспортного облика Плавающего гусеничного транспортера ПТС-4 (1).

По отношению к заявленным товарам *«борта грузоподъемные (части наземных транспортных средств)»* обозначение по заявке № 2017713147 также представляет собой сведения, характеризующие товар, поскольку указывает на назначение товаров.

Аналогично, для услуг 39 класса МКТУ *«перевозки водным транспортом; услуги по спасению имущества; перевозки в бронированном транспорте; операции спасательные»* обозначение «Плавающий транспортер ПТС-4» является указанием на способ (средство) оказания услуг, то есть характеризует их.

Что касается услуг *«реклама»* 35 класса МКТУ, то маркировка заявленным обозначением данных услуг также является их характеристикой ввиду следующего.

Реклама – публичное оповещение фирмой потенциальных покупателей, потребителей товаров и услуг об их качестве, достоинствах, преимуществах, а также о заслугах самой фирмы (<http://www.glossary.ru>). Следовательно, назначением данных услуг является повышение потребительского спроса на товары (услуги). Указание в заявленном обозначении вида товара является характеристикой услуг по рекламе таких товаров, которая включается в общее понятие «реклама».

Резюмируя сказанное, заявленное обозначение не соответствует пункту 1 (подпункт 3) статьи 1483 Кодекса в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг.

Кроме того, элемент «ПТС-4» представляет собой сочетание букв, не обладающих словесным характером, и цифры. Такие обозначения (элементы

обозначений) не способны индивидуализировать товар или услугу, признаются не обладающими различительной способностью, не соответствуют пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

С учетом сказанного следует заключить, что обозначение «Плавающий транспортер ПТС-4» не является фантазийным по отношению к заявленным товарам 12 и услугам 35 и 39 классов МКТУ, не может быть признано охраноспособным.

Заявитель не оспаривает указанный выше вывод, однако, полагает, что данное обозначение приобрело различительную способность в отношении заявленных товаров и услуг, следовательно, может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя.

Факт производства заявителем товара «Плавающий транспортер ПТС-4» коллегией под сомнение не ставится, однако, данное обстоятельство не приводит к возможности регистрации заявленного обозначения.

Товар, производство которого осуществлялось заявителем, является специфическим – имеет военное назначение. Однако, словосочетание «Плавающий транспортер» (доминирующий элемент заявленного обозначения с точки зрения смысла и по визуальному признаку) используется в указанной сфере не только для указания транспортера ПТС-4 (но и для машин Т-64, ГТ-С, ПТС-2, ПТС-3, К-61, МТ-ЛБ, ПТС-М, БТР-50 и др.), следовательно, не может быть признано средством для индивидуализации товаров одного лица.

В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения также было отмечено, что словосочетание «плавающий транспортер» употребляется по отношению к классу небронированных вездеходов.

Элемент «ПТС-4» представляет собой указание модификации плавающего транспортера, используется именно как код (номер модификации, модели), но не как средство индивидуализации.

Совокупное использование неохранных элементов не приводит к формированию охраноспособного обозначения.

При этом согласно материалам, представленным с возражением, товар, производство которого осуществлялось заявителем, имеет разные варианты для его указания: «Плавающий транспортер ПТС-4», а также (встречается чаще) «Плавающий гусеничный транспортер ПТС-4».

Довод о том, что заявитель является единственным производителем конкретной модификации транспорта, не может служить основанием для предоставления такому лицу исключительного права на заявленное обозначение.

Предыдущие модификации плавающих транспортеров (ПТС-2, ПТС-3) производились иным лицом.

Таким образом, у коллегии нет никаких оснований для вывода о том, что заявленное обозначение способно ассоциироваться исключительно с заявителем.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.02.2019, оставить в силе решение Роспатента от 31.10.2018.