

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее - Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 13.10.2009 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении самостоятельной правовой охраны на территории Российской Федерации словесному элементу «Rotary» комбинированного знака по международной регистрации №928521, поданное Rotary Lift Company, a division of Dover Industrial Products, Inc., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны вышеуказанному знаку по международной регистрации №928521, произведенной МБ ВОИС 20.06.2007, на территории Российской Федерации испрашивается сроком на 10 лет на имя заявителя, в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по вышеуказанной международной регистрации представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из продолговатого овала черного цвета, на фоне которого расположен словесный элемент «Rotary», выполненный строчными буквами латинского алфавита с заглавной буквы «R», которая соединяется с последней буквой «у».

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 28.07.2009 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории РФ международной регистрации №928521 комбинированного знака со словесным элементом «Rotary». Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому правовая охрана заявленному обозначению по вышеуказанной международной регистрации может быть

предоставлена на территории Российской Федерации с исключением из правовой охраны словесного элемента «Rotary» для товаров 07 класса МКТУ на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 13.10.2009, доводы которого сводятся к следующему:

- слово «Rotary» имеет несколько значений, в силу чего может восприниматься потребителем как не имеющее четко определенного семантического значения по отношению к заявленным товарам;

- с учетом сильной стилизации шрифта элемента «Rotary», он может восприниматься потребителем как обозначение «Potary», которое не имеет семантического значения и является фантазийным;

- элемент «Rotary» знака, с учетом его фантазийного характера, не указывает прямо на определенный вид товара, не может реально ассоциироваться с ним, следовательно, будет расценен потребителем только как фантазийный по отношению к заявленным товарам;

- среднестатистический отечественный потребитель, не владеющий тонкостями английского языка, будет воспринимать заявленное обозначение в целом как простое фантазийное обозначение иностранного происхождения;

- рассматриваемое обозначение зарегистрировано в стране происхождения в отношении товаров 07 класса МКТУ без дискламации слова «Rotary».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 28.07.2009 и предоставить правовую охрану международной регистрации №928521 комбинированного знака с включением в качестве охраноспособного словесного элемента «Rotary» в отношении всех заявленных товаров.

К возражению приложены сведения с Интернет – сайта [www.multitran.ru](http://www.multitran.ru), на 2 л. и регистрация заявленного обозначения в стране происхождения, на 2 л.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета 20.06.2007 международной регистрации №928521 правовая база для оценки ее охранных способностей включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002, (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента 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 пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3 Правил к указанным обозначениям 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.

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

Международная регистрация №928521 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из продолговатого овала черного цвета, на фоне которого размещен словесный элемент «Rotary», выполненный строчными буквами

латинского алфавита с заглавной буквы «R», которая соединяется воедино с последней буквой «у». Правовая охрана данной регистрации испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ «подъемники для автомобилей».

Анализ заявленного комбинированного обозначения показал следующее.

Заявленное комбинированное обозначение, как было указано выше, включает в свой состав словесный элемент «Rotary», который выполнен в оригинальной графической манере, о чем свидетельствует также мнение экспертизы. Графическое решение словесного элемента, заключающееся в соединении заглавной буквы «R» с последней буквой «у» в слове, не позволяет коллегии Палаты по патентным спорам прийти к выводу о том, что данное слово может быть прочитано как фантазийное слово «Potary».

Вместе с тем, включенный в состав комбинированного обозначения словесный элемент «Rotary» является лексической единицей английского языка и в переводе на русский язык означает: а) вращательный, вращающийся, поворотный; б) ротационный, роторный; в) движущийся по кругу (см. [lingvo.yandex.ru](http://lingvo.yandex.ru)). Различные семантические значения, в том числе, повторяющиеся с вышеуказанными значениями, представлены заявителем (см. [www.multitran.ru](http://www.multitran.ru)).

Принимая во внимание перечень заявленных товаров 07 класса МКТУ, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о том, что словесный элемент «Rotary» будет являться характеристикой данных товаров, а именно указывать на их свойства. Обратное заявителем не доказано.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что заявленный комбинированный знак по международной регистрации №928521 включает неохраноспособный элемент «Rotary», противоречащий требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, является правомерным.

Приведенная заявителем регистрация рассматриваемого обозначения в стране происхождения не является основанием для вынесения положительного решения по международной регистрации №928521, поскольку экспертиза проводится в каждой стране, согласно национальному законодательству.

Ссылка заявителя на то, что среднему российскому потребителю не известно значение слова «Rotary», является некорректной, поскольку смысл данного слова применительно к узкому перечню товаров «подъемники для автомобилей» технического назначения не представляет труда выявить с помощью современных информационных средств.

Вместе с тем в возражении не представлены материалы, которые свидетельствовали бы о наличии приобретенной различительной способности у обозначения «Rotary» в отношении заявленных товаров 07 класса МКТУ на имя заявителя, и могли бы устраниТЬ основания для отказа в предоставлении самостоятельной правовой охраны указанному обозначению.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 13.10.2009 и оставить в силе решение Роспатента от 28.07.2009.**