

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 25.11.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ВР р.л.с., Великобритания (далее – заявитель), на окончательное решение Роспатента по международной регистрации №1408798, при этом установлено следующее.

Регистрация знака с конвенционным приоритетом от 11.07.2017 произведена Международным Бюро ВОИС 08.12.2017 за №1408798 в отношении товаров и услуг 01, 04, 37, 39, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации на имя заявителя, с последующим указанием расширения ее действия на территорию Российской Федерации с 21.06.2018.

Знак по международной регистрации №1408798 – (1) представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «Advancing low carbon», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и изобразительный элемент в виде четырехугольной геометрической фигуры, расположенный справа от словесного элемента. Знак выполнен в зеленом, светло-голубом цветовом сочетании

В соответствии с решением Роспатента, принятым 25.07.2019, знаку по международной регистрации №1408798 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров и услуг на основании пунктов 1 (2), 1 (3) статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение «Advancing low carbon» не обладает различительной способностью, так как представляет собой словосочетание, которое может быть переведено на русский язык следующим образом: «совершенствование [технологии] с пониженным содержанием углерода» (см. словари ABBYY Lingvo).

Учитывая область деятельности заявителя, а именно: производство и реализацию, в частности, химикатов для использования в нефтехимической промышленности, заявленное обозначение будет восприниматься потребителем как характеризующее область деятельности заявителя и свойство заявленных товаров и услуг.

В Роспатент 25.11.2019 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- по мнению заявителя, обозначение «Advancing low carbon» не является прямым указанием на какие-либо конкретные товары или услуги либо их назначение или характеристику, поскольку данное обозначение не имеет какого-либо конкретного значения, в связи с многозначностью слова «advancing». При этом словосочетание «Advancing low carbon» в целом также не имеет однозначного значения, поскольку может быть переведено как: «продвижение низкоуглеродистых», «перемещение низкоуглеродистых», «подвод низкоуглеродистых», «подача низкоуглеродистых», «опережение низкоуглеродистых», «прохождение низкоуглеродистых», «распространение низкоуглеродистых», «содействовать низкоуглеродистым»;

- российский потребитель, который не знаком с тонкостями английского языка, будет воспринимать его как фантазийное обозначение иностранного происхождения;

- знак имеет цветное решение, которое оказывает существенное влияние на его восприятие, и изобразительный элемент. При этом слова выполнены шрифтами разного цвета и жирности, что, безусловно, усиливает различительную способность знака и с учетом более яркого цвета и жирного шрифта слова «Advancing» словесные элементы на первый взгляд не воспринимаются как единая фраза, что также свидетельствует об отсутствии восприятия словосочетания как указания на характеристики товаров и услуг;

- заявитель обращает внимание, что правовая охрана знаку по международной регистрации №1408798 предоставлена в странах-участницах Парижской конвенции по охране промышленной собственности, участницей которой является и Российская Федерация, а именно в Великобритании, Германии и США, что свидетельствует о том, что обозначение в целом отвечает требованиям охраноспособности.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.07.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1408798 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне регистрации.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены сведения о регистрации знака «Advancing low carbon» в Великобритании, Германии и США – [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.06.2018) расширения действия знака по международной регистрации №1408798 на территорию Российской Федерации правовая база для оценки охраноспособности данного знака включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, способ их производства или сбыта.

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

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся 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 терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1. статьи 1483 Кодекса (пункт 35 Правил).

Рассматриваемый знак по международной регистрации №1408798 – (1) представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «Advancing low carbon», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и изобразительный элемент в виде четырехугольной геометрической фигуры, расположенный справа от словесного элемента. Знак выполнен в зеленом, светло-голубом цветовом сочетании.

Правовая охрана знаку (1) на территории Российской Федерации испрашивается в отношении следующих товаров и услуг

- 01 класс МКТУ – Chemicals for use in the petrochemicals industry; purified terephthalic acid / Химикаты для использования в нефтехимической промышленности; очищенная терефталевая кислота;

- 04 класс МКТУ – Fuels; engine oils; electrical energy; electrical energy from renewable sources / Топлива; моторные масла; электроэнергия; электрическая энергия из возобновляемых источников;

- 37 класс МКТУ – Vehicle service station services [refuelling and maintenance]; recharging services for electric vehicles; refuelling services; vehicle refuelling station services / Услуги автосервиса [заправка и техническое обслуживание]; услуги по подзарядке электромобилей; заправочные услуги; услуги автозаправочной станции;

- 39 класс МКТУ – Distribution of energy; distribution of renewable energy; transport by pipeline / Распределение энергии; распределение возобновляемой энергии; транспортировка по трубопроводу;

- 42 класс МКТУ – Providing carbon dioxide offset services for the reduction of overall carbon dioxide and other greenhouse gas production; advisory and consultancy services relating to the design and development of chemical and mechanical processes for reducing the quantity of carbon dioxide in the atmosphere; technical research in the field of carbon offsetting; technological consulting services in the field of alternative energy generation; advisory services relating to energy efficiency / Предоставление услуг по компенсации выбросов диоксида углерода для сокращения общего производства диоксида углерода и других парниковых газов; консультационные услуги, связанные с проектированием и разработкой химических и механических процессов для уменьшения количества углекислого газа в атмосфере; технические исследования в области компенсации углерода; технологический консалтинг в сфере альтернативной энергетики; консультационные услуги, связанные с энергоэффективностью.

Анализ знака (1) на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Рассматриваемый знак включает словесный элемент «Advancing low carbon», который, исходя из особенностей графического исполнения (выполнен буквами одного алфавита, размера и шрифта, в одну строку, при этом первая буква заглавная, остальные – строчные), представляет собой словосочетание, которое может быть переведено на русский язык следующим образом: «продвижение низкоуглеродных технологий» (см. Яндекс-переводчик).

Следует отметить, что в настоящее время низко-углеродные технологии – это технологии, которые изучают процесс перехода к низко-углеродной экономики, т.е. такой экономики, которая позволит достичь низкого уровня выбросов парниковых газов - CO₂.

Использование низко-углеродных источников энергии (атомная энергия, биотопливо, низко-углеродная электроэнергия, производимая из ветра, солнца, воды и др.) важно для улучшения экосистемы и климата.

Понятие низко-углеродного развития (и низко-углеродной экономики) получило в последние годы широкое распространение в большинстве стран мира, включая России, и является долгосрочной перспективой.

С учетом изложенного словесный элемент «Advancing low carbon» применительно к заявленным товарам 04 класса МКТУ, представляющим собой различные виды топлива, и услугам 37, 39, 42 классов МКТУ, связанных с обслуживанием транспорта, распределением электроэнергии, технологическими услугами, оказываемыми в целях снижения выброса углекислого газа, будет восприниматься потребителем как, характеризующий товары и услуги, указывая на их назначение и свойство.

Учитывая, что данный словесный элемент занимает в знаке доминирующее положение, знаку не может быть предоставлена правовая охрана на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается наличия регистрации товарных знаков (регистрации №№ 5646587, UK00003270430, 302018008952) на имя заявителя в других странах, то следует отметить, что условия регистрации товарных знаков определяется в каждой стране национальным законодательством.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что знак по международной регистрации №1408798 не соответствует пункту 1(3) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.11.2019, оставить в силе решение Роспатента от 25.07.2019.