

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 18.12.2019 возражение Nordic Transport Group A/S (Нордик Транспорт Груп А/С, Дания) на решение Роспатента о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1423162, при этом установлено следующее.



Международная регистрация знака «**Nordic Transport Group**» с конвенционным приоритетом 05.09.2017 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 05.03.2018 за №1423162 со сроком действия 10 лет в отношении услуг 39, 42, 45 классов МКТУ на имя Nordic Transport Group A/S (далее – заявитель).

Роспатентом 10.09.2019 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1423162 в отношении всех заявленных товаров услуг 39, 42, 45 классов МКТУ.

При этом согласно указанному решению словесные элементы «NTG», «TRANSPORT GROUP» знака по международной регистрации №1423162 являются неохраняемыми элементами международной регистрации и не соответствуют требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку словесный элемент «NTG» не обладает различительной способностью, а словесные

элементы «TRANSPORT GROUP» являются неохраноспособными, поскольку в целом не обладают различительной способностью, указывают на видовое наименование предприятия.

В возражении, поступившем 18.12.2019, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «NTG» обладает различительной способностью в составе знака, поскольку каждая аббревиатура является словом и обладает словесным характером, что подтверждается лингвистическим заключением, прилагаемым к возражению. Согласно заключению, все авторитетные общедоступные словарные, справочные и научные источники рассматривают в качестве слова любую аббревиатуру, а словесный характер аббревиатур в таких источниках не отрицается и не ставится под сомнение;

- каждая аббревиатура отвечает всем признакам, которыми характеризуется слово: наличие звукового состава, лексического значения, лексико-грамматической определённости, способности выполнять синтаксическую функцию, словообразовательной мотивации;

- словесный элемент «NTG» в составе Товарного знака представляет собой инициальную буквенную аббревиатуру, образованную путём сложения названий начальных букв трёх производящих морфем названия «Nordic Transport Group»;

- в составе общего композиционного построения знака словесный элемент «NTG» однозначно воспринимается любыми потребителями (в том числе, адресной группой потребителей услуг 39, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации), именно как аббревиатура, образованная на основе другого словесного элемента, также входящего в состав Товарного знака («Nordic Transport Group»). Такое восприятие обусловлено включением обоих словесных элементов в состав знака, их выполнением в едином стилистическом решении, одинаковым шрифтом без засечек, что позволяет любому

потребителю безошибочно определить словообразовательную мотивацию словесного элемента «NTG»;

- словесный элемент «NTG» представляет собой аббревиатуру, образованную от другого словесного элемента в составе знака по международной регистрации («Nordic Transport Group»), а следовательно, является словом и обладает словесным характером;

- аббревиатуре «NTG» соответствует фонетическая оболочка [энтэгэ] в соответствии с названиями букв латиницы. Если носитель русского языка владеет английским или французским языком, нельзя исключить вариативности её прочтения «NTG» как [энтиджи] или [энтэжэ] соответственно;

- заявитель просит предоставить правовую охрану товарному знаку по международной регистрации № 1423162 на территории Российской Федерации в отношении всех услуг, указанных в решении, с включением словесного элемента «TRANSPORT GROUP» в качестве неохраняемого элемента.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и принять решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1423162 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных услуг 39, 42, 45 классов МКТУ с включением элемента «NTG» в качестве охраняемого элемента знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения необидительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (05.09.2017) знака по международной регистрации №1423162 правовая база для оценки охраноспособности знака включает 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации

18.08.2015, регистрационный № 38572), действующие с 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.

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.



Знаку «[Nordic Transport Group](#)» по международной регистрации №1423162 была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных услуг 39, 42, 45 классов МКТУ, с указанием словесных элементов «NTG», «TRANSPORT GROUP» как неохраняемых элементов ввиду несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ знака по международной регистрации на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В состав знака по международной регистрации №1423162 входят элементы «NTG» и «TRANSPORT GROUP».

Словесный элемент «TRANSPORT GROUP» представляет собой лексическую единицу английского языка, которая переводится на русский язык как «транспортная группа» (<https://translate.yandex.ru/>). Словосочетание «транспортная группа» содержит основное существительное «группа», которое представляет собой юридический термин, используемый для обозначения «холдинговой (родительской) компании и ее филиалов/дочерних компаний» (<https://dic.academic.ru>). В свою очередь, зависимое прилагательное «транспортная» уточняет существительное «группа», указывая на деятельность группы компаний, относящуюся к перевозке. Таким образом, указанный словесный элемент «TRANSPORT GROUP» в силу своего семантического значения носит описательный характер и указывает на вид и свойство заявленных услуг 39, 42, 45 классов МКТУ, что не оспаривается заявителем в поданном 18.12.2019 возражении.

Буквенный элемент «NTG» знака по международной регистрации №1423162 представляет собой сочетание букв, не обладающих словесным характером, которые не воспринимаются как слово. Довод заявителя о том, что словесный элемент «NTG» представляет собой аббревиатуру, образованную от другого словесного элемента в составе знака по международной регистрации («Nordic Transport Group»), и является словом является неубедительным. Элемент «NTG» представляет собой простое сочетание согласных букв, при этом указанные буквы не имеют оригинального графического исполнения, и их сочетание не создает иной уровень восприятия рассматриваемого обозначения, отличный от восприятия отдельных входящих в его состав элементов.

Коллегия отмечает, что заявитель не представил документов, доказывающих, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении услуг заявителя на территории Российской Федерации до даты международной регистрации знака. Заявителем не представлены сведения об объемах оказанных услуг, маркированных знаком по международной

регистрации, о территории предоставления услуг, о длительности и регулярности использования обозначения в отношении заявленных услуг, об объеме затрат на рекламу, а также сведения об информированности потребителя об услугах заявителя, маркированных знаком по международной регистрации №1423162.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что элементы «NTG» и «TRANSPORT GROUP» знака по международной регистрации №1423162, как правомерно указано в решении Роспатента, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.12.2019, оставить в силе решение Роспатента от 10.09.2019.