

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 14.02.2020, поданное компанией Zeppelin International AG, Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15.10.2019 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1417428, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1417428 с конвенционным приоритетом от 16.11.2017, произведенной Международным Бюро ВОИС 30.04.2018 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 07, 12 и услуг 37, 39, 40 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1417428 представляет собой словесное обозначение «**BORR**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 15.10.2019 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1417428 для всех товаров 07 класса МКТУ, основанием для которого явился предварительный отказ, мотивированный несоответствием знака по международной регистрации №1417428 в отношении этих товаров требованиям пунктов 1(3), 3(1) статьи 1483 Кодекса, поскольку словесный элемент «BORR» указывает на

определенный вид товара и поэтому является ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно других товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.02.2020, заявителем приведены следующие аргументы в пользу предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1417428 в полном объеме:

- слово «BORR» имеет значение только в шведском языке и переводится на русский язык как «дрель», т.е. механизм для вращения сверла при сверлении малых отверстий, при этом каких-то иных значений этого слова в других языках не установлено;

- поскольку шведский язык в Российской Федерации малоизвестен, вероятность того, что среднестатистический российский потребитель будет рассматриваться слово «BORR» по отношению к товарам заявителя, указанным в 07 классе МКТУ, как указание на вид товара, равна нулю;

- даже если предположить такую ситуацию, когда потребитель знает шведский язык или будет исследовать значение слова «BORR» в других языках, маловероятно, что оно будет восприниматься как указание на вид товаров, поскольку слово «дрель» даже в отношении сверлильных головок [детали машин], указанных в перечне товаров заявителя, не является правдоподобным для машинного оборудования и их деталей, а также для специалистов, имеющих высшее техническое образование, в связи с тем, что буровая сверлильная головка и дрель относятся к товарам разной группы, имеющим различное назначение.

Заявитель полагает, что вышеизложенное однозначно свидетельствует о том, что обозначение «BORR» для товаров, указанных им в 07 классе МКТУ, является фантазийным, в связи с чем не является ни описательной, ни ложной характеристикой всех товаров заявителя.

Заявитель также ссылается на то, что обозначению «BORR», помимо регистрации в Швейцарии, также предоставлена правовая охрана в Казахстане и в Белоруссии в отношении всех товаров 07 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1417428 в отношении всех указанных в перечне товаров и услуг, включая товары 07 класса МКТУ.

На заседании коллегии, которое состоялось 22.06.2020, заявитель представил сведения о том, что на его имя зарегистрирован товарный знак «БОРР» по свидетельству №748930, фонетически тождественный обозначению «BORR», в том числе, в отношении всех заявленных товаров 07 класса МКТУ.

Кроме того, заявитель выразил письменное согласие с исключением из перечня товаров 07 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации, товаров «drilling heads and drilling bits (parts of machines)» (буровые головки и буровые долота (детали машин)).

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

С учетом даты конвенционного приоритета (16.11.2017) международной регистрации №1417428 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил элементы, указанные в пункте 34 Правил, могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса 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.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Знак по международной регистрации №1417428, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «**BORR**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана на территории Российской Федерации, помимо товаров 12 и услуг 37, 39, 40 классов МКТУ, для которых уже принято решение о предоставлении правовой охраны, испрашивается в отношении следующих товаров 07 класса МКТУ (с учетом ограничения перечня):

Hydraulic or pneumatic controls for machines and motors; belt conveyors; excavators; road construction machines; concrete mixers [machines]; mineworking machines; augers for road building; steam cleaners; drainage machines; compressed air pumps; ejectors; earth-moving machines; painting machines; pulleys; gas generators; current

generators; railroad constructing machines; ditchers (plows); elevating apparatus; jacks (machines); high-pressure washers; glow plugs for Diesel engines; sparking plugs for internal combustion engines; chain saws; compressors; cranes (lifting and hoisting apparatus); loading ramps; agricultural implements other than hand-operated; agricultural machines; bitumen making machines; garbage [waste] disposals; emergency power generators; pneumatic hammers; mechanical shovels; sifting installations and sieves (machines and parts of machines); sifting machines; stone working machines; vibrators (machines) for industrial use; winches; parts and accessories for all the aforesaid goods included in this class (Гидравлическое или пневматическое управление для машин и двигателей; ленточные конвейеры; экскаваторы; дорожно-строительные машины; бетономешалки [машины]; горно-шахтные машины; шнеки для дорожного строительства; бульдозеры; парочистители; дренажные машины; насосы сжатого воздуха; эжекторы; землеройные машины; окрасочные машины; шкивы; газогенераторы; генераторы тока; машины для строительства железных дорог; каналы (плуги); подъемный аппарат; домкраты (машины); мойки высокого давления; свечи накаливания для дизельных двигателей; свечи зажигания для двигателей внутреннего сгорания; цепные пилы; компрессоры; краны (подъемно-подъемные устройства); погрузочные рампы; сельскохозяйственные орудия, кроме ручного; сельскохозяйственные машины; машины для производства битума; вывоз мусора; аварийные генераторы; пневматические молотки; механические лопаты; просеивающие установки и сита (машины и детали машин); просеивающие машины; камнеобрабатывающие машины; вибраторы (машины) для промышленного использования; лебедки; запчасти и аксессуары для всех вышеперечисленных товаров, включенных в этот класс).

Согласно общедоступной словарно-справочной информации, слово «BORR» является лексической единицей шведского языка, которое может быть переведено на русский язык как «дрель», «сверло» (<https://translate.yandex.ru/>).

Учитывая, что средний российский потребитель малознаком со шведским языком, который не относится к таким распространенным европейским языкам как английский, французский или немецкий языки, маловероятно, что заявленное обозначение «BORR» будет восприниматься как характеристика каких-либо определенных товаров 07 класса МКТУ, указывающая на их вид и назначение.

Исходя из изложенного, коллегия полагает, что средний российский потребитель будет воспринимать заявленное обозначение как фантазийное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита.

Учитывая изложенное, отсутствуют основания для вывода о несоответствии обозначения «BORR» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как характеризующего товары 07 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1417428.

Соответственно, данное обозначение не может вводить потребителя в заблуждение относительно вида и назначения других товаров, включенных в перечень 07 класса МКТУ данной международной регистрации.

Таким образом, отсутствуют препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1417428 в отношении скорректированного перечня товаров 07 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.02.2020, отменить решение Роспатента от 15.10.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1417428 в отношении товаров 07 класса МКТУ «Hydraulic or pneumatic controls for machines and motors; belt conveyors; excavators; road construction machines; concrete mixers [machines]; mineworking machines; augers for road building; steam cleaners; drainage machines; compressed air pumps; ejectors; earth-moving machines; painting machines; pulleys; gas generators; current generators; railroad constructing machines; ditchers (plows); elevating apparatus; jacks (machines); high-pressure washers; glow plugs for Diesel engines; sparking plugs for internal combustion engines; chain saws; compressors; cranes (lifting and hoisting apparatus); loading ramps; agricultural implements other than hand-operated; agricultural machines; bitumen making machines; garbage [waste] disposals; emergency power generators; pneumatic hammers; mechanical shovels; sifting installations and sieves (machines and parts of machines); sifting machines; stone working machines; vibrators (machines) for industrial use; winches; parts and accessories for all the aforesaid goods included in this class», а также товаров 12 и услуг 37, 39, 40 классов МКТУ.