

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 19.04.2019, поданное компанией Гизеке+Девриент Мобайл Сикьюрити ГмбХ, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017723406, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2017723406 с конвенционным приоритетом от 16.12.2016 подано 13.06.2017 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 16, 17 и услуг 35, 37, 38, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено обозначение «G+D», включающее буквенные элементы, выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, между которыми расположен знак плюс.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 25.12.2018 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку состоит из неохраноспособных элементов - сочетания букв и знака плюс, не имеющих характерного графического исполнения и

словесного характера, в связи с чем оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Экспертиза также отметила, что представленный заявителем скорректированный перечень товаров и услуг не снимает препятствий к регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявителем не представлены материалы, которые подтверждают различительную способность заявленного обозначения.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.04.2019, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение обладает различительной способностью, поскольку сочетание буквенных элементов и знака «+» образует комбинацию, которая придает ему оригинальность и своеобразие.

В возражении указано, что заявленное обозначение является аббревиатурой наименования известной немецкой компании Гизеке+Девриент (Giesecke+Devrient), основанной в 1852 году в Лейпциге Германом Гизеке и Альфонсом Девриентом. Имея центральный офис в Германии, в настоящее время компания осуществляет свою деятельность по всему миру, являясь лидером в области технологий безопасности.

В 1995 году было создано совместное российско-германское предприятие «Гизеке & Девриент - ЛОМО, ЗАО», головной офис которого расположен в Санкт-Петербурге. В 2016 г. было создано ООО «Гизеке+Девриент Мобайл Секьюрити Раша», офис которого находится в Москве. Российские компании группы «G+D» имеют широкую сеть представителей в регионах.

Российские компании группы «G+D» предлагают на рынке РФ оборудование, программное обеспечение и технологии, обеспечивающие безопасность в сфере обработки денежной наличности и электронных платежей. Сервисный центр «Гизеке & Девриент - ЛОМО, ЗАО» обеспечивает также сервисную поддержку оборудования компаний группы, проводит инсталляцию и тестирование систем и их техническое обслуживание. Учебный центр компании проводит обучение специалистов заказчика

техническому обслуживанию оборудования. Сервисную поддержку оборудования «G+D» обеспечивают также компании-партнеры на территории Российской Федерации и стран СНГ (Беларусь, Казахстан, Молдова, Грузия, Армения) и широкая сеть сервисных партнеров по всей территории Российской Федерации.

Представители «Гизеке & Девриент - ЛОМО, ЗАО» принимали участие в большом количестве международных конференций, на которых демонстрировалась продукция компаний группы «G+D» и рекламировались оказываемые ими услуги.

Заявленное обозначение «G+D» широко используется как для обозначения самой компании «Giesecke+Devrient», так и для обозначения компаний группы – «G+D Mobile Security», «G+D Currency Technology» и др., наряду с обозначением «Giesecke+Devrient».

Наравне с обозначением «Giesecke+Devrient» обозначение «G+D» широко используется также для обозначения продукции, производимой компаниями группы, и оказываемых ими услуг.

Продукция, маркируемая заявленным обозначением «G+D», предназначена не для рядового потребителя, а для ограниченного круга потребителей-специалистов, которым обычно хорошо известны изготовители продукции в соответствующей отрасли. Кроме того, обозначение «G+D» уже получило правовую охрану во многих странах мира, включая Германию, ЕС (включает 28 стран), Мексику, Корею, Японию.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки с сайта компании «Гизеке & Девриент - ЛОМО, ЗАО» [1];
- распечатка с сайта <https://en.wikipedia.org> [2];
- копии свидетельств о регистрации заявленного обозначения в других странах [3].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (16.12.2018) заявки, поданной на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

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

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа, общепринятые наименования. При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы общепринятыми символами, условными обозначениями, применяемыми в науке и технике, общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 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.

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено обозначение «G+D», включающее буквенные элементы, выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, между которыми расположен знак плюс.

Поскольку заявленное обозначение представляет собой простое сочетание отдельных букв, выполненных стандартным шрифтом и не имеющих характерного графического исполнения, между которыми помещено общепринятое обозначение математического символа, указывающего на операцию сложения, в целом заявленное обозначение не образует комбинацию, обладающую различительной способностью.

Что касается материалов [1] – [2], приложенных к возражению, то они относятся, прежде всего, деятельности других компаний, в частности, «Гизеке & Девриент - ЛОМО, ЗАО», «G+D Currency Technology» и других компаний – партнеров заявителя на территории Российской Федерации, а также касаются общей информации о деятельности компании-заявителя и его партнеров, при этом указанная информация либо не содержит даты размещения в сети Интернет, либо размещена после даты конвенционного приоритета заявки.

Никаких документов, подтверждающих длительное и интенсивное использование заявленного обозначения на товарах 09, 16, 17 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, не представлено.

Отсутствуют также документы также содержащие указание на конкретные услуги, включенные в заявленный перечень 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43 классов МКТУ, которые оказывает заявитель третьим лицам, при этом сами договоры и платежные документы не представлены.

В отношении ссылки на то, что заявленное обозначение получило правовую охрану во многих странах мира [3], коллегия отмечает, что предоставление правовой охраны в ведомствах по интеллектуальной собственности других стран не является основанием для автоматического признания охраноспособности заявленного обозначения на территории Российской Федерации, где действует национальное

законодательство, которое определяет условия подачи и регистрации товарных знаков.

В целом представленные материалы не дают возможности сделать обоснованный вывод о том, что в отношении заявленных товаров и услуг обозначение «**G+D**» приобрело различительную способность в Российской Федерации на дату конвенционного приоритета заявки в результате длительного и интенсивного его использования заявителем.

Резюмируя изложенное, коллегия полагает, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и, соответственно, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017723406 следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.04.2019, и оставить в силе решение Роспатента от 25.12.2018.