

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261, рассмотрела поступившее 31.12.2020 возражение индивидуального предпринимателя Корчагина А.А., Московская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019747426 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2019747426 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 23.09.2019 на имя заявителя в отношении товаров 07, 12 и услуг 35, 37, 39 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой



комбинированное обозначение .

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 03.09.2020 о государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению по результатам экспертизы элементы «5КАРДАНОВ» были признаны характеризующими приведенные в заявке товары и услуги, а именно указывающими на их вид, свойства и назначение, ввиду чего они были включены в товарный знак как неохраняемые элементы на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 31.12.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 03.09.2020. Доводы возражения сводятся к тому, что единый (неделимый) элемент «**5КАРДАНОВ**», образованный слитным написанием цифры и слова в одинаковом оригинальном шрифтовом исполнении, является вполне охраноспособным, так как он в целом порождает дополнительные рассуждения, домысливание и ассоциации, обуславливающие его фантазийный характер для соответствующих товаров и услуг.

На основании изложенного в возражении содержится просьба изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака без исключения элемента «**5КАРДАНОВ**» из объема правовой охраны товарного знака как неохраняемого элемента.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (23.09.2019) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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.

В соответствии с пунктом 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов,

указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, характеризующие товар.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



, в состав которого входят, в частности, цифра «5» в сочетании со словом «КАРДАНОВ», выполненным буквами русского алфавита.

Следует отметить, что визуальное их сочетание между собой, действительно, образует единое (неделимое) обозначение «5КАРДАНОВ» в силу неразрывного (слитного) написания всех этих шрифтовых единиц, без пробелов между ними, причем в одинаковом оригинальном (стилизованном) графическом их исполнении.

При этом оно читается именно как «пять карданов» и, как следствие, воспринимается в качестве единого словосочетания (словесного элемента), в котором образующие его лексические единицы «пять» и «карданы» в соответствующих определенных падежах («карданы» во множественном числе в родительном падеже – «карданов») грамматически и семантически взаимосвязаны друг с другом, обуславливая у него в целом определенное смысловое значение, отличающееся от смысловых значений его отдельных слов, – «карданы в конкретном количестве 5-ти штук».

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака, согласно заявке, испрашивается в отношении товаров 07, 12 и услуг 35, 37, 39 классов МКТУ, которые представляют собой различные устройства (части машин) для транспортных средств, транспортные средства и их части (детали), различные услуги по их продаже, ремонту и техническому обслуживанию и различные транспортные услуги (аренды, проката транспортных средств и перевозки транспортом).

Слово «кардан», действительно, означает устройство передачи вращательного движения от КПП или раздатки к заднему или переднему мосту с использованием крестовин (а именно – «карданный вал»), то есть несет некоторую смысловую нагрузку, связанную в вышеперечисленными транспортными товарами и услугами.

Однако, вместе с тем, оно является все же жаргонным словом по отношению к этому определенному устройству (см. Интернет-словарь «Академик: Словари и энциклопедии на Академике / Автомобильный словарь / Словарь автомобильного жаргона» – <https://dic.academic.ru/>).

Кроме того, оно выполнено, как уже отмечалось выше, во множественном числе в родительном падеже («**КАРДАНОВ**») и в сочетании с цифрой «**5**», означая, собственно, «**5КАРДАНОВ**» («карданы в конкретном количестве 5-ти штук»), а без учета указанной цифры могло бы означать, напротив, совсем иное – фамилию Карданов.

Следовательно, словосочетание «**5КАРДАНОВ**» (как «**пять карданов**») в целом является фантазийным и способно порождать разные ассоциативно-смысловые образы, в частности, как ни к чему не обязывающее конкретное количество карданов, поскольку такое их количество вовсе не упоминается в каких-либо энциклопедиях, словарях и технических справочниках в качестве строго необходимого для работы того или иного определенного механизма, которое обязательно включало бы в себя единовременно именно 5 карданных валов, либо, например, с некоей фамилией человека, оцененного кем-то за что-либо на «5» («отлично»).

Вместе с тем, действительно, можно предположить, в частности, и то, что указанное словосочетание способно породить дополнительные рассуждения, домысливание и ассоциации, связанные, собственно, с какими-либо устройствами машин, транспортными средствами и со связанными с ними услугами, но они будут все же исключительно неправдоподобными (например, что для соответствующих механизмов необходимы сразу пять карданных валов, что карданные валы производятся и продаются всегда в комплекте из пяти карданных валов либо их ремонт и техническое обслуживание возможны только лишь при представлении пяти карданных валов и т.п.). Однако такие дополнительные рассуждения, домысливание и ассоциации, в свою очередь, свидетельствуют, напротив, о наличии различительной способности у этого фантазийного словосочетания.

Так, из пункта 2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39,

следует, что наличие таких дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций при восприятии обозначения свидетельствует о наличии у этого обозначения различительной способности и об отсутствии у него какой-либо описательности.

Отсюда следует вывод об отсутствии у него каких-либо прямых указаний на те или иные конкретные характеристики соответствующих товаров и услуг, приведенных в заявке.

Таким образом, коллегией не усматриваются какие-либо основания для признания элемента «**5КАРДАНОВ**» в составе заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Следовательно, заявленное обозначение подлежит регистрации в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров и услуг без исключения данного элемента из объема правовой охраны этого товарного знака как неохраняемого элемента.

В этой связи можно отметить, что правомерность и обоснованность изложенного выше подхода в правоприменительной практике по отношению к такого рода обозначениям подтверждается, например, решением Суда по интеллектуальным правам от 16.09.2019 по делу № СИП-516/2019 и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 27.12.2019 по тому же делу.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.12.2020, изменить решение Роспатента от 03.09.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019747426.