

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 возражение от 25.06.2012, поданное по поручению компании Gunsan Elektrik Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, Турция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1049206.

Международная регистрация №1049206 знака «MODERNA» произведена Международным Бюро ВОИС 29.07.2010 на имя заявителя – GUNSAN ELEKTRIK MALZEMELERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI Osmangazi Mahallesi Yildirim Beyazit Caddesi No:29 Sancaktepe/Istanbul, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Роспатентом 26.03.2012 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1049206 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось уведомление о предварительном отказе, направленное в Международное Бюро ВОИС 21.07.2011, мотивированное несоответствием знака по международной регистрации требованиям пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса как указывающего на свойства заявленных товаров.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 25.06.2012, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение, ввиду особенностей графического, фонетического и семантического характера не может восприниматься как описательное обозначение;

- знак по международной регистрации №1049206 представляет собой словесное обозначение «MODERNA», выполненное буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом с эффектом перетекания цвета от темно-синего с голубому, при этом имеющиеся особенности графического, колористического и композиционного исполнения данного обозначения обуславливают его различительную способность в качестве оригинального бренда заявителя;

- слово «MODERNA» отсутствует во всех словарях и не является словарной единицей ни одного из основных иностранных языков, известных российскому потребителю, что свидетельствует о его фантазийности;

- экспертиза ошибочно выделила из заявленного обозначения элемент «MODERN» в качестве лексической единицы английского языка, одним из многих значений которой является «современный», однако, следует отметить, что обозначение «MODERNA» по своей морфологической структуре отличается от указанного английского слова, при этом наличие буквы «А» в конце слова для русскоязычного потребителя однозначно будет восприниматься как указание на женский род, а обозначение в целом как существительное, являющееся фантазийным обозначением;

- в случае восприятия знака «MODERNA» в качестве производной от лексической единицы английского языка «MODERN», имеющей множество значений (человек передовых идей, взглядов; человек нового времени; современный; новый, существующий на сегодняшний день; произведение современного искусства; прямой шрифт нового стиля; относящийся к периоду Нового времени; архитектурный стиль «модерн»), возможно появление ассоциативных образов, что свидетельствует о неоднозначной интерпретации знака «MODERNA», а, следовательно, о его фантазийности;

- слово «MODERNA» может быть воспринято и как производное от английского многозначного слова «MODE» (метод; способ; форма; вид; мода; обычай; образ; режим; уклад; стиль; взаимодействие мод; конфигурация; мода; наклонение; ритмическая формула; эмоциональный настрой; колебания; колебательное движение; тон (колебаний); тип движения; принцип работы, режим работы, образ действий; тональность; лад; порядок, условие; характеристика), поэтому в отношении товаров заявителя - электрических розеток и выключателей, маркированных знаком «MODERNA», может создаваться ассоциативная связь с колебаниями и действием электрического тока, управляемыми и регулируемые при помощи вышеуказанных товаров заявителя, что создает четкую семантическую связь с заявителем и производимой им продукцией;

- таким образом, знак «MODERNA» представляет собой фантазийное обозначение, не имеет однозначного семантического значения, указывающего на какие-либо свойства товаров 09 класса МКТУ, а напротив, создает ряд ассоциативных семантических образов, предполагающих необходимость дополнительного рассуждения и домысливания, создание смысловых связей и ассоциаций, т.е. не является описательным;

- знак «MODERNA» приобрел различительную способность в результате активного использования на рынке Российской Федерации и стал известен потребителям в качестве обозначения товаров компании заявителя;

- турецкая компания Gunsan Elektrik Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, основанная в 1965 году, является производителем высококачественных электрических розеток и выключателей с широким ассортиментом дизайна, используемых материалов и цветовых решений, а также различных аксессуаров для их установки и использования, таких как промежуточные переключатели, реле, пробки, гнезда, удлинители и т.д., указанная продукция, маркированная различными товарными знаками (в том числе и «MODERNA»), поставляется в более чем 60 стран мира на 3 континентах;

- более того, заявитель имеет свое представительство в России, осуществляющее сотрудничество с оптовыми и розничными покупателями;

- знак «MODERNA» получил правовую охрану в стране происхождения Турции в полном объеме для товаров 09 класса МКТУ, а также в ряде стран мира (Армения, Босния и Герцеговина, Беларусь, Германия, Грузия, Хорватия, Молдова, Румыния, Туркменистан, Украина) в рамках международной регистрации №1049206, следовательно, согласно положениям статьи 6^{quinquiesse} А. Парижской конвенции данное обозначение подлежит правовой охране и на территории Российской Федерации.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1049206 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие материалы:

- копии уведомлений ВОИС о предварительном и окончательном решениях экспертизы;
- словарные материалы;
- информация о компании - заявителе и ее деятельности;
- информация о российском представительстве компании-заявителя;
- информация российских веб-сайтов с предложением к продаже продукции заявителя;
- каталог продукции «MODERNA» на английском языке;
- выдержка из базы товарных знаков Турции в отношении товарного знака «MODERNA» (свидетельство №200812173);
- выдержка базы товарных знаков ВОИС в отношении международной регистрации №1049206;
- копия договора №Д/198-12200036 между компанией-заявителем и ЗАО «Экпоцентр» на аренду выставочного помещения в период с 10.06.2012 по 18.06.2012;
- фотографии продукции;

- статья из журнала «ПОТРЕБИТЕЛЬ. ВСЕ ДЛЯ СТРОЙКИ И РЕМОНТА» о продукции «Moderna Luxury»;

- каталог продукции «MODERNA» на русском языке.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты (29.07.2010) международной регистрации №1049206 знака «MODERNA» правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям 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.

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

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

К обозначениям, характеризующим товары, согласно положению пункта 2.3.2.3 Правил, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья.

Знак «MODERNA» по международной регистрации №1049206 является словесным, выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в сине-голубой цветовой гамме. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ ««приборы для измерения, инструменты, индикаторы, включая

предназначенные для научных целей и использования в лабораторных целях, а также материалы, используемые в лабораториях, аппаратура для воспроизведения (записи, передачи, воспроизведения) звука и изображений (включая инструменты, программное обеспечение для компьютеров и компьютерное оборудование для обработки, передачи и дублирования информации), магнитные и оптические устройства для записи или устройства для записи в виде экспонированных пленок, антенны, спутниковые антенны, усилители звука и их части, автоматы торговые, автоматы для продажи билетов, кассы-автоматы, элементы электронного оборудования, используемые в машинах и оборудовании, счетчики и таймеры для измерения потребления в определенный период времени, защитная одежда, защитное и спасательное оборудование, очки, солнцезащитные очки, контактные линзы и футляры, части и аксессуары для них, приборы и инструменты контроля для проведения, преобразования, хранения электрической энергии (включая кабели и источники электропитания используемые в электричестве и электронике), инструменты, чьей основной функцией является предупреждение и сигнализация (кроме сигнализации для транспортных средств), электрические звонки, утюги, а именно электрические и паровые утюги, утюжки для выпрямления волос, приборы и инструменты сигнализации, сигнальные знаки для транспортных средств, огнетушители и устройства, включая транспортные средства, предназначенные для тушения огня, аппараты для электросварки, включая сварочные электроды, радары, сонары, приборы и устройства для улучшения ночного наблюдения, устройства для приманивания и уничтожения насекомых электрические, двери для зданий автоматические, турникеты автоматические, электрические, электронные или дистанционного управления устройства для закрывания/открывания дверей для зданий и транспортных средств, приборы для электролиза или гальванизации, аноды, катоды, магниты, магниты декоративные».

Обозначение «MODERNA» представляет собой лексическую единицу испанского и итальянского языков и в переводе означает «современная, новая» (см. <http://slovari.yandex.ru>). В этой связи довод заявителя о том, что словесный элемент «MODERNA» является фантазийным, представляется необоснованным.

Исходя из смыслового значения слово «MODERNA», можно сделать вывод о том, что данное обозначение носит описательный характер по отношению к заявленным товарам 09 класса МКТУ, поскольку указывает на их свойства, следовательно, является неохраноспособным. Следует отметить, что слово «MODERNA» является единственным элементом рассматриваемого знака по международной регистрации №1049206, а используемые в обозначении «MODERNA» шрифт (близкий к стандартному) и цветосочетание не приводят к утрате этим обозначением словесного характера. С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что знаку по международной регистрации №1049206 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Представленные лицом, подавшим возражение, материалы о приобретении обозначением «MODERNA» различительной способности не могут быть приняты во внимание, так как они не свидетельствуют об известности российскому потребителю заявленного обозначения как товарного знака заявителя на дату приоритета (29.07.2010) международной регистрации №1049206. Кроме того, из материалов возражения не усматривается, каким образом обозначение «MODERNA», используемое заявителем для маркировки конкретных товаров - выключателей и розеток, соотносится с товарами 09 класса МКТУ, приведенными в перечне международной регистрации №1049206.

Представленные заявителем сведения о предоставлении правовой охраны знаку «MODERNA» в ряде государств также не могут служить основанием для вывода об его охраноспособности на территории Российской Федерации, поскольку решение по данным знакам принималось с учетом конкретных материалов дела и законодательства этих государств.

В этой связи можно сделать вывод о том, что знаку по международной регистрации №1049206 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя заявителя, поскольку он не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что подтверждает обоснованность решения Роспатента от 26.03.2012.

В соответствии с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 25.06.2012, оставить в силе решение Роспатента от 26.03.2012.