

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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 28.09.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АКЦЕНТ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №285770, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству №285770 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 01.04.2005 по заявке №2004710213/50 с приоритетом от 12.05.2004 в отношении товаров 09, 17, 25 и 26 классов МКТУ на имя Закрытого акционерного общества «Современные системы и сети – 21 век», Москва (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №285770 представляет собой словесное обозначение «ФЛИКЕР FLICKER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 28.09.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку «ФЛИКЕР FLICKER» по свидетельству №285770 в отношении товаров 09 класса МКТУ «круги светоотражающие, прикрепляемые к одежде, для предупреждения транспортных аварий; панели сигнальные светящиеся или механические; буи светящиеся; знаки светящиеся; знаки дорожные светящиеся или механические», мотивированное его несоответствием требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 и подпунктом 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) оспариваемый товарный знак состоит из элементов, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением указанных товаров;
- 2) слово «FLICKER» в переводе с английского языка означает «мерцание, мигание, колеблющийся свет, короткая вспышка, проблеск», а слово «ФЛИКЕР» – результат транскрипции иностранного слова «FLICKER» – представляет собой заимствованное слово, и его смысловое значение совпадает со смысловым значением слова «FLICKER»;
- 3) слово «ФЛИКЕР» также присутствует в словарях русского языка в связанном виде в составе сложных терминов «фликер-эффект», «фликер-шум», «фликер-фотометр»;
- 4) оспариваемый товарный знак ввиду семантики слов, его составляющих, характеризует вышеупомянутые товары 09 класса МКТУ, указывая на свойства этих товаров блестеть, отражать свет либо излучать неровный, несильный свет.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «ФЛИКЕР FLICKER» по свидетельству №285770 в отношении товаров 09 класса МКТУ «круги светоотражающие, прикрепляемые к одежде, для предупреждения транспортных аварий; панели сигнальные светящиеся или механические; буи светящиеся; знаки светящиеся; знаки дорожные светящиеся или механические».

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 19.02.2010, лицом, подавшим возражение, было представлено дополнение от 18.02.2010, доводы которого повторяют доводы возражения, ввиду чего следует отметить, что оно не изменяет мотивов, приведенных в возражении в

подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в отношении вышеуказанных товаров 09 класса МКТУ.

Вместе с тем, в данном дополнении к возражению лицом, подавшим возражение, предлагается коллегии Палаты по патентным спорам для разрешения дела на основании приведенных в возражении доводов (фактической основы дела) применить нормы Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), а не Кодекса, а именно, указывается на несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона (квалифицируется юридическая основа дела).

Следует отметить, что квалификация юридической основы дела, то есть выбор норм права, подлежащих применению при принятии решения по результатам рассмотрения возражения, является прерогативой коллегии Палаты по патентным спорам, и законодательством не установлена обязанность лица, подавшего возражение, при подачи возражения указать и правильно определить юридическую основу дела. Исходя из изложенного, указание в дополнении к возражению на несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона, не может рассматриваться как изменение мотивов (доводов), приведенных в возражении.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 19.02.2010, лицом, подавшим возражение, также были представлены заключение специалистов-лингвистов и распечатки сведений из Интернета – на 20 л. [1]. Однако, данные дополнительные материалы в соответствии с абзацем 3 пункта 2.5 Правил ППС не принимаются во внимание коллегией Палаты по патентным спорам при рассмотрении возражения, так как они представляют собой источники информации, которые не упоминались в

возражении, и не являются сведениями из общедоступных словарно-справочных изданий.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 19.02.2010, представил отзывы от 18.02.2010, доводы которых сводятся к следующему:

- 1) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака определяется с учетом даты его приоритета – применению для разрешения дела подлежат нормы Закона, а не нормы Кодекса, упомянутые в возражении;
- 2) оспариваемый товарный знак не является обозначением, не обладающим различительной способностью;
- 3) оспариваемый товарный знак не является обозначением, представляющим собой форму товаров, для которых он зарегистрирован, которая определяется исключительно или главным образом свойством, назначением товара либо его видом;
- 4) значениями английского слова «FLICKER» являются «неустойчивое движение; неустойчивое свечение; легкое похлопывание; визуальный эффект, связанный с неустойчивым свечением; североамериканский дятел»;
- 5) значений «отражать, блестеть, отражение, блеск, излучать ровный свет» слово «FLICKER» не имеет;
- 6) в возражении не приведено никаких доказательств наличия в общеупотребительном русском языке заимствованного слова «ФЛИКЕР» с соответствующим смысловым значением – слово «ФЛИКЕР» является фантазийным.

На основании изложенного в отзывах правообладателя содержится просьба сохранить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака в отношении всех товаров, приведенных в перечне товаров данной регистрации.

К отзыву правообладателя приложены заключения специалистов-филологов – на 11 л. [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (12.05.2004) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1, 4 и 5 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается 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, способ производства или сбыта, и представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров и указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер).

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 6 Закона элементы, указанные в настоящем пункте, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ФЛИКЕР FLICKER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

Следует отметить, что слова, его составляющие, исполнены на одной строке, размер их шрифтовых единиц одинаковый, и они выполнены одинаковым (стандартным) шрифтом. Слово «ФЛИКЕР» представляет собой результат транслитерации буквами русского алфавита английского слова «FLICKER».

В силу указанного оба слова занимают в знаке равнозначное (доминирующее) положение.

Правовая охрана указанному товарному знаку была предоставлена, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ «круги светоотражающие, прикрепляемые к одежде, для предупреждения транспортных аварий; панели сигнальные светящиеся или механические; буи светящиеся; знаки светящиеся; знаки дорожные светящиеся или механические».

Проанализировав представленные сторонами спора доводы и материалы правообладателя [2], коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

Оспариваемый товарный знак является словесным, и, следовательно, он не содержит элементов, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В связи с указанным следует отметить, что норма права, установленная абзацем 5 пункта 1 статьи 6 Закона, может быть применена только в отношении обозначений, представляющих собой изображения товаров, и не применяется к словесным обозначениям.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания товарного знака «ФЛИКЕР FLICKER» по свидетельству №285770 несоответствующим требованиям абзаца 5 пункта 1 статьи 6 Закона.

Слово «FLICKER» в переводе с английского языка означает «мерцание; короткая вспышка; мерцать» (см. Новый англо-русский словарь / В.К. Мюллер, В.Л. Дашевская, В.А. Каплан, – М.: Рус.яз., 1996, с.276).

Слово «FLICKER» в переводе с английского языка означает «мерцать; сверкать; мигать; мерцание, мигание; сверкание; вспышка» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo»).

Мерцать – это слабо сверкать, сиять бледным либо дрожащим светом (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля»).

В отзыве правообладателя и в представленных им материалах [2] также отмечено, что слово «FLICKER» обладает семантикой, в частности, связанной со свойствами объектов производить свечение или визуальный эффект, связанный со свечением, – «неустойчивое свечение; визуальный эффект, связанный с неустойчивым свечением».

В силу изложенного словесный элемент «FLICKER» является характеризующим товары 09 класса МКТУ «круги светоотражающие, прикрепляемые к одежде, для предупреждения транспортных аварий; панели сигнальные светящиеся или механические; буи светящиеся; знаки светящиеся; знаки дорожные светящиеся или механические», указывая на их свойства, так как они для целей их функционального назначения обладают свойствами производить свечение (излучать свет) или визуальный эффект, связанный со свечением (блестеть, отражать свет).

Таким образом, словесный элемент «FLICKER» является в отношении этих товаров неохраноспособным (описательным) элементом. При этом словесный элемент «FLICKER» не может в соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 6 Закона быть включен в товарный знак в качестве неохраняемого элемента, поскольку данный элемент и словесный элемент «ФЛИКЕР» занимают в оспариваемом товарном знаке, как указывалось выше, равнозначное (доминирующее) положение.

Кроме того, слово «ФЛИКЕР» является результатом транслитерации буквами русского алфавита английского слова «FLICKER», что позволяет сделать вывод о том, что они несут в оспариваемом знаке одинаковую смысловую нагрузку.

Ввиду изложенного у коллегии Палаты по патентным спорам имеются достаточные основания для признания товарного знака «ФЛИКЕР FLICKER» по свидетельству №285770 несоответствующим требованиям абзаца 4 пункта 1 статьи 6 Закона в отношении товаров 09 класса МКТУ «круги светоотражающие, прикрепляемые к одежде, для предупреждения транспортных аварий; панели сигнальные светящиеся или механические; буи светящиеся; знаки светящиеся; знаки дорожные светящиеся или механические».

Что касается доводов правообладателя о том, что применению для разрешения дела подлежат нормы Закона, а не нормы Кодекса, упомянутые в возражении, и что предложенная лицом, подавшим возражение, в дополнении к возражению квалификация юридической основы дела (несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона) изменяет мотивы, приведенные в возражении в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в отношении вышеуказанных товаров 09 класса МКТУ, то следует отметить следующее.

Как отмечалось выше, доводы дополнения от 18.02.2010 повторяют доводы возражения. При этом квалификация юридической основы дела, то есть выбор норм права, подлежащих применению при принятии решения по результатам рассмотрения возражения, является прерогативой коллегии Палаты по патентным спорам, и законодательством не установлена обязанность лица, подавшего возражение, при подаче возражения указать и правильно определить юридическую основу дела.

В соответствии с абзацем 1 пункта 2.5 Правил ППС возражение должно содержать обоснование неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку, то есть доводы в подтверждение наличия оснований для признания недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку.

На основании приведенных в возражении доводов лица, подавшего возражение (фактической основы дела), коллегия Палаты по патентным спорам в рамках своей компетенции квалифицировала юридическую основу дела, применив при принятии решения по результатам рассмотрения возражения положения абзацев 1, 4 и 5 пункта 1 статьи 6 Закона.

Таким образом, предложение лица, подавшего возражение, в дополнении к возражению применить для разрешения дела нормы, установленные пунктом 1 статьи 6 Закона, не может рассматриваться как изменение мотивов (доводов), приведенных в возражении.

На принятое 19.02.2010 коллегией Палаты по патентным спорам решение правообладателем были представлены особое мнение от 24.02.2010 и жалоба в Роспатент от 24.02.2010, доводы которых повторяют доводы, приведенные в отзывах правообладателя от 18.02.2010, исследованные на заседании коллегии Палаты по патентным спорам и проанализированные выше. В связи с указанным отсутствует необходимость дополнительного комментария к этим доводам.

Что касается довода правообладателя о неучастии в рассмотрении дела на заседании коллегии Палаты по патентным спорам лица, принимавшего решение по результатам экспертизы, то следует отметить, что в соответствии с абзацем 1 пункта 4.3 Правил ППС участие этого лица в рассмотрении дела не является обязательным. Вместе с тем, согласно уведомлению от 09.11.2009 оно было уведомлено о поступившем в Палату по патентным спорам возражении и назначенной дате его рассмотрения.

Следует также отметить, что в соответствии с абзацем 3 пункта 4.3 Правил ППС неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела.

Что касается представленных лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 19.02.2010, дополнительных материалов [1], а именно, заключения специалистов-лингвистов и распечаток сведений из Интернета, то, как отмечалось выше, данные дополнительные материалы в соответствии с абзацем 3 пункта 2.5 Правил ППС не принимались во внимание коллегией Палаты по патентным спорам при принятии решения по результатам рассмотрения возражения, так как они представляют собой источники информации, которые не упоминались в возражении, и не являются сведениями из общедоступных словарно-справочных изданий.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 28.09.2009 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку «ФЛИКЕР FLICKER» по свидетельству №285770 недействительным частично, сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

09 – автомобили пожарные; аппаратура водолазная; аппаратура звукозаписывающая; аппараты переговорные; аппараты для передачи звука; аппараты дыхательные для подводного плавания; аппараты проекционные; аппараты светокопировальные; аппараты светосигнальные [проблесковые]; аппараты телефонные; аппараты телефонные передающие; аппараты факсимильные; бакены; батареи для карманных фонарей; бинокли; буи сигнальные; буи спасательные; буи указательные; вехи [геодезические инструменты]; видеокамеры; видеокассеты; видеотелефоны; видеоз экраны; голограммы; громкоговорители; детали оптические, дискеты; диски звукозаписи; диски оптические; доски объявлений электронные; жилеты плавательные; жилеты пуленепробиваемые; жилеты спасательные; вывески механические; каски, шлемы защитные; костюмы специальные, скафандры [для водолазов]; лазеры, за исключением используемых в медицинских целях; лампы неоновые; лампы-вспышки [фотография]; мониторы [компьютерное оборудование]; носители звукозаписи; носители информационные магнитные; носители информационные оптические; обувь защитная от несчастных случаев, излучения и огня; одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; одежда для защиты от огня; оправы для очков; отражатели оптические; очки [оптика]; очки солнцезащитные; очки спортивные; перчатки защитные от несчастных случаев; плееры для компакт-дисков; плееры кассетные; пленки для звукозаписи; плоты спасательные; поплавки для плавания; пояса для плавания; пояса спасательные; приборы морские сигнальные; проигрыватели; сердечники катушек индуктивности [индукторы]; сетки для защиты при авариях; сигнализаторы пожаров; средства индивидуальные защиты при авариях; станции радиотелефонные; стереоприемники портативные; телевизоры; телескопы; телефоны переносные; треугольники предупреждающие для неисправных транспортных средств; трубки телефонные; усилители звука; устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука;

устройства для записи на магнитную ленту [звука, изображения, информации]; устройства для игр с обязательным использованием телевизионных приемников; устройства для обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте; устройства для развлечений с обязательным использованием телевизионных приемников; устройства и оборудование спасательные; устройства периферийные компьютеров; устройства сигнальные аварийные; устройства сигнальные [охранная сигнализация]; устройства сигнальные, используемые при тумане [за исключением сигналов с использованием взрыва]; фонари с оптической системой; фонари сигнальные; фотоаппараты; фотоосветители импульсные; футляры для контактных линз; футляры для очков; шлемы защитные для спортсменов; экраны проекционные; экраны флуоресцирующие.

17 – волокна пластмассовые [за исключением текстильных]; ленты клейкие [за исключением медицинских, канцелярских или бытовых]; нити пластмассовые не для текстильных целей; нити эластичные не для текстильных целей; пластмассы, частично обработанные; пленки пластмассовые [за исключением используемых для упаковки]; смолы синтетические [полуфабрикаты]; шланги из грубого полотна.

25 – апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; блузы; блузы матросские; боа; ботинки; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; воротники для одежды; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали; галоши; галстуки; галстуки-байты с широкими концами; гамаши [с застежками]; гетры; голенища сапог; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; кальсоны; камзолы; капюшоны; каркасы для шляп; карманчики; карманы для одежды; кашне; козырьки для головных уборов; колготки; комбинезоны [одежда], комбинезоны для водных лыж; корсажи; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; куртки; куртки рыбацкие, ливреи; лифы; майки с короткими рукавами; манжеты; манишки; мантильи; манто; меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног; набойки для обуви; нагрудники детские [за исключением бумажных]; накидки меховые; наушники [одежда]; носки; обувь купальная; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из габардина; одежда из джерси; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда трикотажная; одежда форменная;

одежда; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; парки; пеленки; пелерины; перчатки [одежда]; пижамы; плавки; платки шейные; платья; плащи непромокаемые; повязки для головы [головные уборы]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подтяжки; полуботинки на шнурках; пояса [одежда]; пояса-кошельки; приданное для новорожденного; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сапоги; сари; свитера; союзки для обуви; стельки; тоги; трусы; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; халаты; части обуви носочные; чепчики для душа; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапочка круглая неглубокая без полей; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутсов; штанишки детские; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние.

26 – бахрома; бигуди; блестки для одежды; блочки обувные; бороды накладные; браслеты-держатели для рукавов рубашек; броши [принадлежности одежды]; булавки [за исключением ювелирных изделий и бижутерии], вожжи для поддержания детей при ходьбе; волосы накладные; гирлянды искусственные; жабо [кружевные изделия]; зажимы для брюк; зажимы для волос; заплаты для ремонта текстильных изделий, приклеиваемых путем нагревания; застежки для корсажей и подобных им видов одежды; застежки для обуви; застежки для одежды; застежки для подтяжек; застежки для поясов; застежки-липучки; застежки-молнии; застежки-молнии для сумок; знаки номерные для участников спортивных состязаний; знаки различия; изделия басонные; изделия вышитые; изделия вышитые серебром; изделия декоративные, текстильные, приклеиваемые нагреванием; изделия для отделки тканые, крученые или плетеные; изделия, вышитые золотом; канитель; кисти; кнопки-застежки; кромки ложные; кружева; кружева зубчатой формы; крючки [галантерейные изделия]; ленты [басонные изделия]; ленты орденские; ленты эластичные; метки бельевые [цифровые или буквенные]; мишура; накладки из искусственных волос; оборки для женской одежды; обруч для волос; папильотки; парики; перья [принадлежности одежды]; петли; повязки для волос; повязки нарукавные; помпоны; пряжки [принадлежности одежды]; пряжки для туфель; пуговицы; пуговицы-эмблемы; розетки; рюши для одежды; синель [басонные изделия]; украшения для обуви; украшения для одежды; украшения для шляп; усы накладные; фестоны [вышивные]; шилья; шнурки для обуви;

шнуры для одежды; шнуры шерстяные; шпильки для волос.