

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 20.11.2015 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Мэйджор Трак Центр», Московская область (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 451915, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 451915 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.01.2012 по заявке № 2010718624 с приоритетом от 08.06.2010 в отношении товаров 12 и услуг 35, 37, 39, 42 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ТРАК-ЦЕНТР Казань», Республика Татарстан (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака по свидетельству № 451915 было зарегистрировано словесное обозначение «TRUCKCENTER», выполненное буквами латинского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.11.2015 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 451915, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак состоит из лексических единиц английского языка с определенными смысловыми значениями и, исходя из семантики этих слов, переводится на русский язык как «центр продажи и обслуживания грузовиков», а также используется различными

лицами в товарных знаках и фирменных наименованиях, в силу чего не обладает различительной способностью и прямо указывает на видовое наименование предприятия и соответствующую область деятельности.

Кроме того, в возражении указывается на то, что использование оспариваемого товарного знака осуществляется правообладателем не в том виде, в котором этот товарный знак зарегистрирован, и не для всех товаров и услуг, приведенных в перечне товаров и услуг соответствующей регистрации товарного знака, а также на наличие в действиях правообладателя злоупотребления правом.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению были приложены распечатки сведений из сети Интернет, в том числе о товарных знаках и фирменных наименованиях различных лиц [1].

В подтверждение заинтересованности лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 451915 на заседании коллегии были представлены письма потребителей оказываемых им услуг по продаже, ремонту и техническому обслуживанию грузовых автотранспортных средств [2].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, на заседании коллегии представил на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак является фантазийным, образованным путем сложения лексических единиц английского языка, являющихся полисемичными, обладающими множеством различных смысловых значений, порождая дополнительные рассуждения, домысливание и ассоциации при восприятии этого знака в целом.

При этом правообладателем было отмечено, что материалы возражения не содержат каких-либо документов, которые свидетельствовали бы об использовании оспариваемого товарного знака иными лицами, и, напротив, представленные правообладателем на стадии экспертизы заявленного обозначения документы содержат сведения исключительно о его деятельности с использованием этого товарного знака.

На основании изложенного правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Корреспонденциями, поступившими в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.10.2011 и 18.11.2011, правообладателем были представлены, в частности, письма потребителей его товаров и услуг [3] и заключение Института социологии РАН по результатам социологического опроса [4].

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (08.06.2010) 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 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 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 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров, указание свойств товаров, видовые наименования предприятий.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное буквами латинского алфавита словесное обозначение «TRUCKCENTER». Правовая охрана

данному товарному знаку была предоставлена с приоритетом от 08.06.2010 в отношении товаров 12 и услуг 35, 37, 39, 42 классов МКТУ.

В этой связи следует отметить, что представленные лицом, подавшим возражение, в подтверждение заинтересованности в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 451915 документы [2] содержат сведения о его деятельности только в сфере оказания услуг по продаже, ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств, ввиду чего они никак не свидетельствуют о наличии у него такой заинтересованности в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса в отношении всех товаров 12 класса МКТУ (не занимается их производством) и других услуг, приведенных в перечне товаров и услуг оспариваемой регистрации товарного знака и не относящихся к вышеуказанной сфере деятельности лица, подавшего возражение.

При этом слово «TRUCKCENTER» не обнаруживается в тех или иных словарях, то есть оно является фантазийным, не обладающим каким-либо определенным смысловым значением. Вместе с тем, анализ этого фантазийного слова показал, что оно действительно образовано путем сложения отдельных лексических единиц английского языка – «truck» и «center».

Так, слово «truck» в переводе с английского языка означает «грузовой автомобиль; автомобильный тягач; грузовая тележка; вагонетка; тележка вагона, локомотива; железнодорожная открытая грузовая платформа; небольшое колесо; товарная платформа; каток; ручная двухколесная тележка; товарный вагон; колесная ходовая часть, шасси; перевозить на грузовых автомобилях; водить грузовик; работать водителем грузовика; грузить на платформы; дешевый, розничный товар; овощи для продажи; хлам, ненужные вещи; вздор, ерунда; обмен, мена; товарообмен; натуроплата; торговать вразнос, в розницу; платить натурой, товарами; обменивать(ся), менять(ся); вести меновую торговлю; выращивать овощи на продажу» и др. (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Переводы» – <http://translate.academic.ru>).

В свою очередь, слово «center» в переводе с английского языка означает «центр; середина; центрировать; устанавливать в среднем положении; центральный;

средний; центровое отверстие; многоцелевой станок, обрабатывающий центр; вычислительный центр; начало координат; станочный центр; сердцевина, ядро; средняя часть; средний слой (многослойного материала); пункт; пост; узел; научно-исследовательский центр; выводить на середину» и др. (см. там же).

Исходя из изложенного, данные слова являются полисемичными, обладающими множеством различных смысловых значений, что обуславливает самые различные варианты возможного перевода на русский язык фантазийного слова «TRUCKCENTER», порождая тем самым дополнительные рассуждения, домысливание и ассоциации, свидетельствующие, собственно, о наличии у данного обозначения способности индивидуализировать товары и услуги определенного изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги (правообладателя), то есть выполнять функцию товарного знака.

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.

Кроме того, материалы возражения [1] не содержат каких-либо документов, которые свидетельствовали бы об использовании оспариваемого товарного знака различными лицами в отношении товаров и услуг для описания их вида или каких-то других характеристик. Использование в товарных знаках отдельных слов «truck» или «center» независимо друг от друга либо транслитерации этих слов буквами русского алфавита в фирменных наименованиях никак не подтверждает доводы возражения об отсутствии именно у оспариваемого товарного знака различительной способности.

Напротив, представленные правообладателем на стадии экспертизы заявленного обозначения документы [3] содержат сведения исключительно о его деятельности с использованием этого товарного знака. Согласно результатам социологического опроса [4] большинство респондентов (64%) никак не ассоциирует оспариваемый

товарный знак с конкретными товарами или услугами, только 9% опрошенных ассоциируют его с торговлей грузовыми автомобилями, причем большинство респондентов (59%) не могут перевести данное обозначение на русский язык, а 77% опрошенных считают его обозначением, принадлежащим одному лицу, то есть товарным знаком, 54% респондентов соотносят его именно с правообладателем.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания товарного знака «TRUCKCENTER» по свидетельству № 451915 обозначением, не обладающим различительной способностью либо характеризующим товары и услуги, то есть не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов возражения о том, что использование оспариваемого товарного знака осуществляется правообладателем не в том виде, в котором этот товарный знак зарегистрирован, и не для всех товаров и услуг, приведенных в перечне товаров и услуг соответствующей регистрации товарного знака, то следует отметить, что данные обстоятельства не относятся к предмету рассматриваемого дела.

Относительно довода возражения о наличии в действиях правообладателя злоупотребления правом необходимо отметить, что данное утверждение не было подтверждено какими-либо документами, которые обязательно исходили бы от компетентного (судебного) органа. Установление наличия факта злоупотребления правом не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.11.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 451915.