

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 23.01.2020, поданное компанией «ГЛОБАЛ БИЛДИНГ срл», Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018728732 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2018728732, поданной 09.07.2018, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 01, 09, 17, 19 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака

заявлено комбинированное обозначение  FIREGUARD.

Решение Роспатента от 04.10.2019 о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 01, 09, 17, 19 классов МКТУ по заявке № 2018728732 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- словесный элемент «FIREGUARD» представляет собой сложносоставное слово, образованное путем слитного написания словесных элементов «FIRE», «GUARD»: «FIRE GUARD» - в переводе с английского языка на русский язык – «пожарная

охрана» - основная часть системы пожарной безопасности. См. Интернет-словари <https://dic.academic.ru/>, Словарь чрезвычайных ситуаций;

- заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только для части товаров 01, 09, 17, 19 классов МКТУ с указанием элемента «FIREGUARD» в качестве неохраняемого, как указывающего на назначение товаров в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- в отношении остальной части заявленных товаров 01, 09, 17, 19 классов МКТУ заявленное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение относительно назначения товаров;

- документального подтверждения приобретенной различительной способности заявленного обозначения заявителем представлено не было;

- экспертизой также указано, что аргументы заявителя о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в других странах, не является основанием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на территории Российской Федерации.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 23.01.2020 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 04.10.2019.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем приведены выдержки из «Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов» в отношении понятия описательных элементов;

- англоязычные слова «FIRE» и «GUARD», могут переводиться на русский язык как «Пожарная охрана» или «Пожарный/пожарник». Исходя из данных приведенных в сети Интернет, процент людей, владеющих английским языком на территории Российской Федерации, составляет около 5-7%. В связи с чем, дать какой-либо перевод заявленному обозначению способна минимальная часть рядовых потребителей;

- «пожарная охрана» - совокупность созданных в установленном порядке органов управления, подразделений и организаций, предназначенных для организации профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ;
- «пожарный / пожарник» - работник подразделения профессиональной пожарной охраны, штатная единица расчёта пожарного автомобиля, пожарного поезда;
- для указания на назначение товара необходимо использование других сочетаний слов английского языка, а именно: «FIRE» и «PROOF» или «FIRE» и «PROTECTION»;
- рядовому потребителю смысл словесного элемента «FIREGUARD» без дополнительных рассуждений и домысливания не понятен;
- заявленное обозначение не может вводить потребителя в заблуждение, так как является фантазийным.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 01, 09, 17, 19 классов МКТУ с указанием элемента «FIREGUARD» в качестве охраняемого.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

- распечатка с переводом «FIRE PROOF» - [1];
- распечатка с переводом «FIRE PROTECTION» - [2].

Изучив материалы дела, выслушав лиц, присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 23.01.2020, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (09.07.2018) заявки № 2018728732 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

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

В соответствии с пунктом 1 (3) 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 доминирующего положения.

Согласно пункту 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, простые геометрические фигуры, линии, числа; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (см. п. 35 Правил).

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, 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.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.



Заявленное обозначение  **FIREGUARD** по заявке № 2018728732 является комбинированным и включает словесный элемент «FIREGUARD», выполненный заглавными буквами стандартным шрифтом латинского алфавита, слева от

которого выполнено стилизованное изображение рыцаря в доспехах и оружием. Регистрация обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 01, 09, 17, 19 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В отношении несоответствия заявленного обозначения со словесным элементом «FIREGUARD» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Как правомерно указано в заключении по результатам экспертизы словесный элемент «FIRE GUARD» означает: «пожарная охрана». Кроме того, элемент «FIREGUARD» также имеет перевод с английского языка на русский язык «пожарный, пожарник». См. электронные словари: <http://dic.academic.ru>, <https://translate.academic.ru/>.

Заявитель в материалах возражения не отрицает указанные значения элемента «FIREGUARD» и считает данный элемент как не описательным по отношению к заявленным товарам, так и не способным вызывать какие-либо ложные ассоциации.

Коллегия считает необходимым отметить, что в данном случае словесный элемент «FIREGUARD» начинается с части «FIRE», которая имеет перевод: «огонь, возгорание, пламя, противопожарный, пожарный» (см. электронный словарь <https://translate.yandex.ru/>) и ориентирует потребителя относительно всего обозначения в целом.

Таким образом, словесный элемент «FIREGUARD» является неохраняемым, поскольку прямо, без домысливания указывает на назначение части заявленных товаров 01 класса МКТУ «составы для огнетушителей; составы огнестойкие», товаров 09 класса МКТУ «автомобили пожарные; аппараты противопожарные; детекторы; детекторы дыма; детекторы инфракрасные; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки аварийные электрические; звонки сигнальные; искрогасители; лестницы спасательные пожарные; обувь защитная от несчастных случаев, излучения и огня; огнетушители; одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; одежда для защиты от огня; одежда для защиты от огня из асбестовых тканей; помпы пожарные; приспособления ударные, используемые для тушения пожаров; разбрызгиватели противопожарные; сигнализаторы пожаров; суда пожарные; чехлы защитные противопожарные; ширмы асбестовые для

пожарных; шланги пожарные», части товаров 17 класса МКТУ «материалы изоляционные огнеупорные; кирпичи огнеупорные; войлок изоляционный» и т.д., товаров 19 класса МКТУ «материалы строительные огнеупорные неметаллические; материалы огнеупорные [шамот]; плиты огнеупорные» и т.д.

Представленные заявителем переводы «FIRE PROOF» (огнеупорный) [1], «FIRE PROTECTION» (противопожарная защита) [2] не способствуют восприятию элемента «FIREGUARD» в иной семантике. Каких-либо рассуждений и домысливания не требуется, смысл элемента «FIREGUARD» очевиден.

Документального подтверждения того, что заявленное обозначение приобрело различительную способность до даты подачи заявки и воспринимается как средство индивидуализации товаров заявителя в материалы дела не представлено.

Таким образом, довод экспертизы в части несоответствия элемента «FIREGUARD» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Словесный элемент «FIREGUARD» заявленного обозначения однозначно ориентирует потребителя относительно назначения части заявленных товаров 01, 09, 17, 19 классов МКТУ ввиду заложенного в него смыслового значения. Следовательно, для другой части товаров заявленного перечня, который подразумевает широкий перечень продукции, данный словесный элемент способен ввести потребителя в заблуждение относительно назначения товаров, что правомерно отмечено в заключении по результатам экспертизы.

Вместе с тем, в отношении товаров 01 класса МКТУ «нейтрализаторы токсичных газов», товаров 09 класса МКТУ «брзент для спасательных работ; буи светящиеся; буи сигнальные; буи спасательные; буи указательные; жилеты спасательные; знаки светящиеся; изделия светоотражающие для ношения с целью предупреждения несчастных случаев; капсулы спасательные для стихийных бедствий; каски защитные; маски защитные; маски респираторные, за исключением используемых для искусственного дыхания; оборудование спасательное; огни сигнальные лазерные аварийные; перчатки для защиты от несчастных случаев;

пояса спасательные; свистки сигнальные; сети спасательные; сетки для защиты от несчастных случаев; средства индивидуальной защиты от несчастных случаев; устройства звуковые сигнальные; устройства сигнальные аварийные; шлемы защитные» словесный элемент «FIREGUARD» заявленного обозначения не вызывает недостоверных ассоциаций в отношении назначения товаров. В связи с чем, основания для применения требований пункта 3 (1) в отношении этой части товаров у коллегии отсутствуют. В отношении указанных товаров словесный элемент «FIREGUARD» является неохраняемым, поскольку прямо, без домысливания указывает на их назначение: для борьбы с огнем, в целях предотвращения несчастных случаев при пожаре.

Довод заявителя в части незнания английского языка населением России не опровергает вышеизложенные выводы коллегии. Английский язык является официальным языком в более чем 60 странах мира и наиболее востребован для изучения, в том числе на территории Российской Федерации.

Доводы особого мнения по своей сути повторяют доводы возражения, оценка которых дана выше.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 23.01.2020, изменить решение Роспатента от 04.10.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018728732.