

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, 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 10.12.2008, поданное МББ Лифтзюстемс АГ, Германия (далее — заявитель, лицо, подавшее возражение), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 08.09.2008 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №907677, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №907677 с приоритетом от 11.10.2006 произведена на имя заявителя в отношении товаров 7, 12 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации представляет собой обозначение «MBB», выполненное заглавными буквами стандартным шрифтом.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 08.09.2008 было принято решение, которым было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №907677. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №907677 противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «MBB» не обладает различительной способностью, так как состоит из простых согласных букв, которые не имеют словесного характера и характерного графического исполнения.

Заявитель выразил свое несогласие с вышеуказанным решением в поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 10.12.2008. Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «МВВ» представляет собой слово, состоящее из согласных букв и легко произносимое как [эм би би];
- существует большое количество слов русского языка, состоящих только из согласных букв;
- обозначение «МВВ» приобрело различительную способность в результате его использования в Российской Федерации.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны международной регистрации №907677 на территории Российской Федерации.

К возражению приложены:

1. Аффидевит.
2. Распечатка из сети Интернет.
3. Рекламный проспект компании «Русбизнесавто».
4. Фотографии.
5. Руководство по эксплуатации подъемной погрузочной платформы МВВ.
6. Книга учетных проверок подъемных платформ МВВ.
7. Материалы деловой переписки.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты 11.10.2006 приоритета международной регистрации №907677 правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон) 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).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество,

количество, свойства, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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

Правилами установлено, что к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера (пункт 2.3.1).

Знак по международной регистрации №907677 представляет собой обозначение «МВВ», выполненное заглавными буквами стандартным шрифтом.

Поскольку заявленное обозначение состоит исключительно из согласных букв, а также не имеет оригинального запоминающегося характерного графического исполнения и лишено каких-либо декоративных элементов, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как не обладающее различительной способностью.

Обратного, в том числе, за счет активного использования заявленного обозначения в Российской Федерации при маркировке товаров заявителя, не доказано, так как представленные материалы свидетельствуют об использовании на товарах иного обозначения, а именно комбинированного знака с написанием букв «МВВ» наклонным шрифтом.

При этом представленный affidavit [1] носит декларативный характер, материалы [2, 7] выходят за дату приоритета заявленного знака, а источники информации [3-5] не имеют исходных данных.

Книга учетных проверок [6] не заполнена, следовательно не свидетельствует о поставке товара в Российскую Федерацию.

В связи с этим вывод экспертизы о том, что международная регистрация №907677 не обладает различительной способностью и, соответственно, противоречит требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, является правомерным.

Учитывая изложенное Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 10.12.2008 и оставить в силе решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №907677 от 08.09.2008.