

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 29.09.2008, поданное TMC Italia spa, Италия (далее — заявитель), на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решении Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны знаку «TMC TRANSFORMERS» по международной регистрации №891716 на территории Российской Федерации, при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного знака с элементами «TMC TRANSFORMERS» произведена Международным Бюро ВОИС 17.05.2006 за №891716 с конвенциональным приоритетом от 09.03.2006 в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя заявителя.

Знак по международной регистрации №891716 является комбинированным, включающим элементы «TMC TRANSFORMERS», расположенные между двумя боковыми полосами. Элементы «TMC TRANSFORMERS» выполнены в две строки.

Решением Роспатента от 09.06.2008 было отказано в предоставлении правовой охраны международной регистрации № 891716, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 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).

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому рассматриваемая международная регистрация состоит исключительно из неохраноспособных элементов, а именно из простых букв «ТМС», которые не обладают словесным характером, и представлены в знаке без характерного графического исполнения, и словесного элемента «TRANSFORMERS», (в переводе с английского языка «преобразователь, трансформатор»), который указывает на вид товара.

В Палату по патентным спорам 30.09.2008 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации № 891617 обладает различительной способностью;
- буквы «ТМС» имеют характерное графическое исполнение;
- линии в составе знака образуют композицию и дают качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных элементов;
- словесное обозначение «TRANSFORMERS» приобрело различительную способность в результате длительного и интенсивного использования знака на территории Российской Федерации.

В подтверждение изложенных доводов заявитель, представил следующие копии документов:

- распечатки из сети Интернет на 2 л., [1];
- сертификаты соответствия: № РОСС ИТ.МЕ05.А08618 и № РОСС ИТ.МЕ05.А08820 на 2л., [2];
- Documento di transporto (D.d.t.) и их перевод на 25 л., [3];
- Proforma invoice и их перевод на 4 л., [4];
- Fattura/invoice и их перевод на 12 л., [5];
- письмо студии графики Pierluigi Gatto с эскизами на изготовление знака [6].

На основании изложенного, заявитель, просит предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 07, 09 классов, указанных в регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (09.03.2006) конвенционного приоритета международной регистрации №891716 правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации включает в себя упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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. Указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно подпункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетание букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиции, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающие на их вид, относятся, в частности, простые наименования товаров.

Положения, предусмотренные подпунктом 2.3.2.3 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Анализ знака по международной регистрации №891716 показал, что данный знак включает буквы «TMC», которые не имеют словесного характера и характерного графического исполнения. Словесный элемент «TRANSFORMERS» в переводе с английского языка означает «преобразователи, трансформаторы» и относится к обозначениям, характеризующим товары, а именно указывающим на вид товара.

Изобразительный элемент представляет собой прямые вертикальные линии, расположенные с правой и с левой стороны от букв «TMC» и словесного обозначения «TRANSFORMERS», которые не имеют какого-либо характерного, запоминающегося графического исполнения, позволяющие рассматривать их как композицию, дающую качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

Таким образом, рассматриваемая международная регистрация состоит только из неохраниспособных элементов.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что товарный знак в целом не обладает различительной способностью и не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, что и было отмечено в решении Роспатента.

Анализ представленных заявителем документов показал следующее.

Материалы [6], свидетельствующие о разработке знака, не имеют никакого отношения к его реальному использованию.

Представленные документы [2] - [5] датированы 2008 годом, то есть позже даты международной регистрации (17.05.2006), следовательно, до даты международной регистрации знак не был известен потребителю на

территории России. Кроме того, в указанных документах не указана маркировка товаров.

Таким образом, представленные заявителем материалы не могут преодолеть приведенные в заключении экспертизы мотивы отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №891716 в связи с отсутствием различительной способности.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
отказать в удовлетворении возражения от 29.09.2008 и оставить в силе решение Роспатента от 09.06.2008.