

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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.07.2007, поданное фирмой Моторола, Инк., США (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 24.04.2007 об отказе в регистрации товарного знака «SLVR» по заявке №2005717653/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005717653/50 с конвенционным приоритетом от 18.01.2005 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 38 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено обозначение, включающее буквенное сочетание «SLVR», не имеющее смыслового значения, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решением экспертизы от 24.04.2007 было отказано в регистрации товарного знака «SLVR» по заявке №2005717653/50 на основании положений пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее—Закон) и пункта 2.3.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, которые утверждены приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, и введены в действие с 10.05.2003 (далее – Правила).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение «SLVR» не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой сочетание согласных букв, не имеющих словесного характера и характерного графического исполнения. В решении экспертизы отмечено, что представленные заявителем в качестве подтверждения приобретенной различительной способности материалы нельзя признать убедительными, поскольку они представляют собой распечатки с сайтов Интернет, содержащих информацию о сотовом телефоне, маркированном обозначением «SLVR», которая носит «неустойчивый» характер и не содержит, в частности, сведений об объемах производства и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением, о территории реализации, длительности использования, объемах затрат на рекламу и другую информацию, доказывающую, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении представленного перечня товаров и услуг до даты подачи заявки.

В возражении от 24.07.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, указав следующее:

- обозначение «SLVR» состоит из 4-х букв, транслитерация которых (эс-эл-ви-эр) имеет определенную фонетику, которая может быть произнесена и неоднократно воспроизведена, при этом Правила, на которые ссылается экспертиза в своем решении, не содержат запрета на регистрацию знаков, представляющих собой сочетание согласных букв;
- отказ экспертизы принять во внимание представленные заявителем материалы Интернет, свидетельствующие об интенсивном использовании заявленного обозначения в качестве товарного знака, на том основании, что эти материалы датированы после даты подачи заявки № 2005717653/50, не корректен, поскольку статья 6 Закона, на которую ссылается экспертиза, не содержит такого требования;
- представленные заявителем материалы подтверждают, что заявленное обозначение «SLVR» активно используется в России, а большие объемы поставок телефонов, маркированных этим знаком, доказывают приобретение им различительной способности;

- факты регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в других странах свидетельствуют о наличии у него различительной способности, что является дополнительным аргументом в пользу регистрации товарного знака в России.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать обозначение «SLVR» в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены:

- результаты поиска в сети Интернет от 25.07.2007 на 16л. [1];
- результаты поиска в сети Интернет от 28.12.2007 на 16л. [2];
- выдержка с сайта заявителя с информацией о товарах и услугах, маркированных заявленным обозначением на 1л. [3];
- копия переписки с представителем заявителя об объемах продаж с переводом части текста на 2л [4];
- информация о регистрациях заявленного обозначения в различных странах с переводом на 169л.[5].

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

С учетом даты (18.01.2005) конвенционного приоритета заявки №2005717653/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутые Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Пунктом 2.3.1 Правил установлено, что к таким обозначениям могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено обозначение, включающее буквенное сочетание «SLVR», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Как следует из решения экспертизы от 24.04.2007, основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения является его несоответствие требованиям пункта 1 статьи 6 Закона как не обладающего различительной способностью.

Поскольку заявленное обозначение представляет собой сочетание четырех согласных букв SLVR, в котором отсутствуют гласные звуки, оно не имеет словесного характера, а использование стандартного шрифта не позволяет сделать вывод о характерном графическом исполнении.

В силу указанного вывод экспертизы об отсутствии различительной способности заявленного обозначения «SLVR» следует признать обоснованным.

Анализ представленных заявителем материалов в подтверждение приобретенной различительной способности заявленного обозначения показал следующее.

Материалы [1] и [2] представляют собой распечатку набора ссылок на публикации в поисковой системе Яндекс по запросу SLVR, согласно которым, как указано в возражении, потребители могут ознакомиться с продукцией, маркированной этим знаком. При этом указанные ссылки относятся исключительно к одному виду товара, а именно, к сотовым телефонам, маркированным знаком «MOTOROLA SLVR», который зарегистрирован в России качестве товарного знака (свидетельство № 329964) без предоставления правовой охраны буквенному сочетанию SLVR и отличается от заявленного обозначения. Примеров, иллюстрирующих использование обозначения «SLVR» как самостоятельного средства маркировки товаров и услуг, данные документы не содержат.

Кроме того, указанные ссылки на статьи не содержат конкретной информации об этих товарах, а представленный пример [3] одной из статей на

сайте вообще не содержит информации о товарах, маркированных заявленным обозначением.

Выдержки из переписки [4] содержат общую информацию о цифрах поставок товаров в денежном исчислении, без конкретизации вида товара и его количества.

В целом представленные материалы не содержат информации о товарах 09 и услугах 38 классов МКТУ, маркированных обозначением «SLVR», которые можно было бы расценивать как доказательство приобретенной различительной способности заявленного обозначения в результате его использования, как до даты подачи заявки, так и после этой даты.

Следует также указать, что представленные сведения о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в ряде стран [5] не могут свидетельствовать о наличии у него различительной способности в принципе и на территории Российской Федерации и, тем самым, играть роль в принятии решения о регистрации товарного знака.

Таким образом, решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака «SLVR» по заявке № 2005717653/50 следует признать обоснованным.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 24.07.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 24.04.2007.**