

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 (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 (далее – Правила ППС), регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 25.12.2008, поданное компанией MBV Liftsystems AG, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 23.09.2008 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 903644 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Знак по международной регистрации № 903644 зарегистрирован Международным Бюро ВОИС 12.06.2006 на имя компании MBV Liftsystems AG, Германия, в отношении товаров 07 и 12 классов МКТУ. Впоследствии наименование владельца знака по международной регистрации № 903644 изменено на MBV Palfinger GmbH.

Знак по международной регистрации № 903644 является изобразительным, представляет собой буквосочетание «MBV», написанное наклонным шрифтом заглавными буквами белого цвета латинского алфавита на черном фоне.

Решением Роспатента от 23.09.2008 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 903644 в отношении всех товаров и услуг, приведенных в перечне.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому указанной регистрации не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации № 903644 не обладает различительной способностью, так как элемент «MBV» состоит из простых согласных букв, которые не имеют словесного характера.

По мнению экспертизы, элемент «МВВ» на разных языках будет произноситься по-разному, поэтому невозможно утверждать об однозначном фонетическом звучании при произношении сочетания согласных букв. Кроме того, материалы, представленные заявителем, не доказывают приобретение знаком различительной способности.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 25.12.2008, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- комбинация трех согласных букв «МВВ» воспринимается как лексическая единица с определенной фонетикой, а именно «эм-би-би»;
- комбинация букв «МВВ» выполнена контрастно на фоне черного квадрата наклонными буквами, что в целом образует оригинальное обозначение;
- обозначение «МВВ» уже долгое время (с 2004 года) активно используется в России для индивидуализации товаров 07 и 12 классов МКТУ;
- заявленному обозначению предоставлена правовая охрана в ряде других стран, поэтому предоставление охраны на территории России является целесообразным во избежание появления на российском рынке некачественных товаров, маркированных данным обозначением.

Также заявителем были представлены материалы, подтверждающие его доводы:

- аффидевит и его перевод на русский язык на 2 л. [1];
- распечатка из сети Интернет на 33 л. [2];
- рекламный проспект компании «Русбизнесавто» на 10 л. [3];
- фотографии на 16 л. [4];
- руководство по эксплуатации подъемных погрузочных платформ фирмы МВВ на 74 л. [5];
- книга учетных проверок подъемных платформ МВВ на 18 л. [6];
- переписка, счета и транспортные накладные с переводом на русский язык на 53 л. [7].

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 23.09.2008 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 903644 в отношении всех товаров, указанных в международной регистрации.

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

С учетом даты (12.10.2006) приоритета правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 322, и введенные в действие 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.

В соответствии с пунктом 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, сочетания букв, не имеющие словесного характера.

Знак по международной регистрации № 903644 представляет собой сочетание согласных букв «МВВ», которое не имеет однозначного фонетического звучания и не является словом (так как не имеет гласных букв, единого ударения, не принадлежит ни к одной части речи, не имеет лексического значения, а значит, не является структурной частью языка).

Выполнение белых букв на черном фоне наклонным шрифтом не придает обозначению достаточной оригинальности изображения и не создает запоминающегося образа, поэтому само по себе обозначение не обладает различительной способностью и не способно индивидуализировать товары.

Что касается довода заявителя о приобретении обозначением различительной способности на территории Российской Федерации, то анализ материалов, представленных в его подтверждение, показал следующее.

Аффидевит [1] носит декларативный характер, а указанные в нем объемы продаж и утверждение о ведении деятельности на территории России с 2004 года не подтверждены никакими документами.

Материалы [2] свидетельствуют о том, что на сайте компании «Русбизнесавто» предлагаются к продаже гидроборта МВВ. Однако распечатки из сети Интернет сделаны намного позже даты приоритета знака по международной регистрации № 903644, что не позволяет сделать вывод об охраноспособности знака.

Буклет [3] содержит рекламу гидробортов компании МВВ Liftsystems AG, в которой знак по международной регистрации № 903644 используется только вместе с названием компании производителя, то есть сделать вывод о том, что знак сам по себе индивидуализирует товары, не представляется возможным.

Что касается фотографий [4], то все они не содержат информации о датах снимков, что не позволяет сделать вывод об активном использовании знака по международной регистрации № 903644, приведшего к приобретению им различительной способности до даты приоритета. Кроме того, определить, что фотографии сделаны на территории России, также не представляется возможным. Руководство по эксплуатации [5] отпечатано 12.01.2007, то есть позже приоритета

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

Материалы [7] также выходят за дату приоритета. Кроме того, наличие товарных накладных без грузовых таможенных деклараций не позволяет коллегии Палаты по патентным спорам сделать вывод о поставке товара на территорию Российской Федерации в установленном порядке.

Таким образом, довод заявителя о приобретении знаком по международной регистрации № 903644 различительной способности на территории России за счет его активного использования не подтвержден материалами возражения.

В связи с этим вывод, указанный в решении Роспатента от 23.09.2008, о том, что знак по международной регистрации № 903644 не обладает различительной способностью и, соответственно, противоречит требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 25.12.2008 и оставить в силе решение Роспатента от 23.09.2008.**