

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 – ГК), 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 26.01.2009 на решение экспертизы об отказе в регистрации знака обслуживания по заявке №2006733740/50, поданной компанией «Линкольн Глоубл, Инк.», США, (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2006733740/50 с приоритетом от 21.11.2006 было заявлено словесное обозначение «POWER FEED», выполненное заглавными буквами латинского алфавита с использованием стандартного шрифта черного цвета. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 9 класса МКТУ «устройства для подвода и продвижения сварочной проволоки; источники питания (генераторы) для электрической сварки».

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 15.10.2008 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное словесное обозначение «POWER FEED» является термином, характерным в области автоматике.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 26.01.2009, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в

государственной регистрации товарного знака. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- заявитель представляет на международном рынке концерн «Линкольн Электрик, Инк.», продукция которого известна во всем мире, и заявленное обозначение, благодаря интенсивному использованию, ассоциируется только с продукцией заявителя;

- в авторитетных словарях 1997 и 1998 года издания данное обозначение отсутствует, ссылки экспертизы на словарные источники 2001 года издания и Интернет заявитель считает неубедительными;

- заявленное обозначение было зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя во многих зарубежных странах, что свидетельствует о различительной способности обозначения.

В подтверждение своих доводов заявитель следующие документы:

- копии регистраций обозначения «POWER FEED» в ЕС и США [1];
- распечатки информации из сети Интернет [2];
- копия каталога заявителя [3];
- копии страниц словарей [4].

На основании изложенного заявитель просит об отмене решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2006733740/50 в отношении товаров 9 класса МКТУ, указанных в заявке.

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (21.11.2006) поступления заявки №2006733740/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002 г. № 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 от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами. Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.2 Правил к таким обозначениям относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике. К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники;

Анализ приложенных к возражению документов и содержащихся в заявке сведений показал, что представленные копии страниц 2го и 3го изданий «Большого англо-русского политехнического словаря» во-первых, не содержат полные копии статей, содержащих словосочетания со словом «power», а во-вторых, относятся к более раннему периоду времени, чем словарные источники, ссылки на которые содержатся в решении. Таким образом, документы [4] не достаточны для опровержения вывода о том, что заявленное обозначение представляет собой термин, характерный для области автоматике.

Что касается предоставленных копий каталога [3] и материалов из Интернет [2], то нужно отметить, что они содержат только указания на то, что заявитель

использует заявленное обозначение при предложении к продаже продукции, а также на то, что в сети Интернет имеются предложения к продаже продукции заявителя иными лицами, однако никаких сведений относительно интенсивности и реальности использования заявляемого обозначения на территории Российской Федерации данные источники информации не содержат.

Что касается доводов заявителя о том, что регистрация данного обозначения была произведена в зарубежных странах, необходимо отметить следующее. Регистрация товарного знака в Российской Федерации производится в соответствии с нормами российского законодательства, которое отличается от законодательства зарубежных стран. Кроме того, в Российской Федерации экспертиза проводится по каждой заявке в отдельности, при этом учитываются конкретные обстоятельства и содержащиеся в заявке документы.

Таким образом, факт наличия регистраций обозначений, подобных заявленному, за рубежом не может быть принят во внимание в качестве основания для предоставления правовой охраны в качестве товарного знака заявленному обозначению.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 26.01.2009 и оставить в силе решение Роспатента от 15.10.2008.