

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 06.05.2010, поданное SNP Schneider-Neureither & Partner AG, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 26.01.2010 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №966725, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №966725, произведенной Международным Бюро ВОИС 21.01.2010 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне товаров.

Знак по международной регистрации №966725 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из буквенного элемента «SNP», выполненного стандартным шрифтом буквами английского языка, и изобразительных элементов в виде квадрата черного цвета и стилизованного изображения птицы, помещенного в правом верхнем углу квадрата.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение (далее – решение Роспатента) от 26.01.2010 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №966725.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что элемент «SNP» заявленного обозначения не обладает различительной способностью, так как представляет собой сочетание букв, не имеющее словесного характера и характерного графического исполнения. В связи с изложенным и на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, не может быть предоставлена самостоятельная

правовая охрана на территории Российской Федерации буквам «SNP» в составе зарегистрированного товарного знака.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 06.05.2010 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента.

Позиция заявителя заключается в следующем.

Роспатентом было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации, которое вместе с заключением по результатам экспертизы было направлено представителю заявителя – российскому Патентному поверенному [1].

Роспатентом было принято окончательное решение, касающееся знака (*decision finale concernent la situation de la marque*), направленное в МБ ВОИС [2].

Заявитель считает, что принятое Роспатентом решение [1] не имеет юридической силы, поскольку вынесено на русском языке и по форме №02 ТЗ МР-2008, которые не предусмотрены нормативными актами Мадридского соглашения о международной регистрации знаков 1891г. и Протоколом к этому Соглашению; оно не направлялось в МБ ВОИС в соответствии с Правилom 18 ter Инструкции; оно не основано на заключении по результатам экспертизы.

По мнению заявителя только решение [2] имеет законную юридическую силу.

Однако, заявитель считает решение [2] неправильным и незаконным, поскольку оно вынесено с неправильным применением пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Заявитель считает, что элемент «SNP», включенный в состав знака, не является неохраняемым и не подпадает под требования пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, по мнению заявителя, элемент «SNP» не является сочетанием букв, не имеющим словесного характера, поскольку из фирменного наименования владельца международной регистрации ясно видно, что «SNP» означает *Schneider-Neureither & Partner*, и потребителем данный элемент будет восприниматься именно как аббревиатура, образованная из фирменного

наименования заявителя, поскольку применение знака будет сопровождаться указанием фирменного наименования.

Изложенное выше исключает возможность применения абзаца 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Позиция заявителя подтверждается наличием регистрации товарных знаков, выполненных в виде сочетания букв (Св-ва №42901, 80314, 91489, 133920, 172323, 205514, 231895, 272482, 404625, 405183, 405214, 405233 и прочих) без исключения из правовой охраны сочетания букв.

С учетом вышеизложенного заявитель просит удовлетворить возражение, признать охраноспособным на территории Российской Федерации как в целом знак по международной регистрации №966725, так и его словесный элемент «SNP», и в связи с этим отменить решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации, выполненное на русском языке полностью, а также отменить *decision finale concernant la situation de la marque* в части его пункта V bis.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (21.01.2008) международной регистрации №966725 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

На основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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

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; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

Знак по международной регистрации №966725, как указано выше, представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из буквенного элемента «SNP», выполненного стандартным шрифтом буквами английского языка, и изобразительных элементов в виде квадрата черного цвета и стилизованного изображения птицы, помещенного в правом верхнем углу квадрата.

Коллегия Палаты по патентным спорам не может согласиться с мнением заявителя о том, что элемент «SNP» не подпадает под требования пункта 1 статьи 1483 Кодекса ввиду того, что обозначение «SNP», включенное в состав знака, выполнено простыми буквами английского языка, не образует словесного характера, поскольку состоит из согласных букв и воспринимается именно как сочетание букв. Ввиду этого, данное сочетание букв подпадает под требования, предусмотренные пунктом 1 статьи 1483 Кодекса и пункта 2.3.1 Правил, как необладающее различительной способностью. С учетом того, что буквенный элемент «SNP» не занимает в знаке доминирующего положения, он указан в качестве неохраняемого элемента в составе знака. В отношении приведенных в возражении примеров регистраций товарных знаков необходимо отметить, что

делопроизводство и оценка соответствия критериям охраноспособности товарного знака ведется по каждой заявке в индивидуальном порядке, при принятии решения учитываются все фактические обстоятельства по конкретному делу.

Доводы о том, что обозначение состоит из первых букв фирменного наименования, не влияют на вывод о неохраноспособности буквенного элемента.

В связи с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам делает вывод о правомерности и обоснованности решения Роспатента от 26.01.2010.

В отношении доводов заявителя о незаконности Решения Роспатента, выполненного на русском языке и направленного в адрес российского Патентного поверенного, уполномоченного вести делопроизводство, касающееся предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №966725, коллегия отмечает следующее.

В соответствии со статьей 5 Мадридского соглашения и статьей 5 Протокола к Мадридскому соглашению, Роспатент уведомил МБ ВОИС о принятом решении путем направления уведомления о подтверждении предварительного отказа (от 26.01.2010), касающегося статуса знака (*decision finale concernant la situation de la marque*). При этом, основанием для направления указанного Уведомления послужило решение Роспатента от 26.01.2010, которое стало предметом дополнительного обжалования в Ведомстве (Палате по патентным спорам) на основании подпункта (d) (ii) пункта (5) Правила 17 Общей инструкции к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и протокола к данному соглашению. Именно это Решение Роспатента от 26.01.2010 направлено в адрес представителя заявителя на территории Российской Федерации. При этом форма Решения обусловлена правилами делопроизводства прохождения и обработки документов, относящихся к международной регистрации знаков, по которым испрашивается правовая охрана в Российской Федерации, установленными Роспатентом, и не противоречащими требованиям Мадридского соглашения и Протокола к Мадридскому соглашению.

В Палату по патентным спорам 21.06.2010 поступило особое мнение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель просит разъяснить ситуацию, связанную с направлением в адрес российского Патентного поверенного оспариваемого решения Роспатента;
- заявитель обращает внимание на толкование норм Закона и Правил.

Рассмотрев доводы, изложенные в особом мнении, коллегия отмечает, что они были проанализированы в тексте настоящего заключения и не требуют дополнительной оценки.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 06.05.2010, оставить в силе решение Роспатента от 26.01.2010