

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 30.09.2008. Данное возражение подано ООО НПК "РосФиН", Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007710185/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2007710185/50 с приоритетом 09.04.2007 на регистрацию обозначения «ФГС» в качестве товарного знака была подана заявителем в отношении услуг 37 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение представляет собой аббревиатуру от наименования основной продукции заявителя "фильтр сетчатый".

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 11.08.2008 было вынесено решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007710185/50 для всех заявленных услуг в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, так как полностью состоит из неохраняемых элементов: букв "ФГС", не имеющих характерного графического исполнения, а их сочетание – словесного характера.

В Палату по патентным спорам 08.10.2008 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007710185/50, доводы которого сводятся к следующему:

- предприятие ООО НПК "РосФиН" более 4 лет осуществляет разработку, изготовление и поставку нефте- и газодобывающим предприятиям страны скважинных фильтров;

- заявленное обозначение представляет собой аббревиатуру от наименования продукции "фильтр газовый скважинный" и не используется в качестве маркировки никакими другими производителями однородной продукции. Кроме предприятия заявителя скважинные фильтры изготавливают четыре предприятия: ЗАО НПП "Самарские горизонты", ООО НПП "Сигма-С", ОАО "Центргаз", "ОКБ Нефтяного приборостроения", которые маркируют свою продукцию по-другому, например, ФЗСМ, ФСК-ПГ, ФРНП, СПФ;

- применение аббревиатуры из начальных букв наименования продукции является общепринятой практикой производителей скважинных фильтров, при этом художественный шрифт и изобразительный знак не требуются, так как знак наносится на изделие, устанавливаемое глубоко под землей;

- экспертизой вынесены положительные решения по заявкам заявителя (№ 2007710181, № 2007710183) на товарные знаки "ФСЭЛ" и "ФСЭП";

- в связи с отсутствием в МКТУ позиции "скважинные фильтры" был заявлен перечень сопутствующих услуг 37 и 42 классов МКТУ;

- вышеизложенные доводы обуславливают то, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания, так как обладает различительной способностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- копия решения об отказе по заявке № 2007710185 на 3 л. [1];
- распечатки из сети Интернет на 18 л. [2].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и

товарным знакам и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных услуг, приведенных в перечне заявки.

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

С учетом даты приоритета (09.04.2007) заявки №2007710185/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, введенный действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации 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, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью.

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.

Заявленное обозначение "ФГС" представляет собой сочетание трех букв и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении следующих услуг: 37 класс МКТУ: "строительство, ремонт и техническое обслуживание нефтяных и буровых скважин и других объектов", 42 класс МКТУ: "опытно- конструкторские, проектные работы, компьютерное; программирование, геологические и геофизические исследования нефтяных и газовых месторождений, каротажно-технологические работы".

Установлено, что заявленное обозначение «ФГС» представляет собой набор букв русского алфавита, а также является аббревиатурой понятия "фильтр газовый скважинный".

В этой связи следует отметить, что заявленное обозначение не имеет словесного характера и характерного графического исполнения. Указанные буквы не образуют композиции, дающей качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия букв по отдельности, что свидетельствует о том, что обозначение в целом не обладает различительной способностью.

Довод о приобретении обозначением различительной способности в результате его использования до даты подачи заявки не может быть признан убедительным в силу отсутствия материалов, его подтверждающих. Все представленные материалы [2] касаются фильтров скважинных, в качестве производителей которых указаны четыре предприятия: ЗАО НПП "Самарские горизонты", ООО НПП "Сигма-С", ОАО "Центргаз", "ОКБ Нефтяного приборостроения". Документов, касающихся приобретения различительной способности заявленного обозначения "ФГС" в отношении заявителя, представлено не было.

Изложенное позволяет сделать вывод о не соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 Закона в отношении услуг 37 и 42 классов МКТУ.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 30.09.2008, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 11.08.2008.