

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, 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, рассмотрела возражение от 07.08.2007, поданное фирмой «3М Компани», США (далее – лицо, подавшее возражение), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака «PPS» по заявке №2005713924/50 (далее – решение экспертизы), при этом установила следующее.

Заявка на регистрацию обозначения «PPS» была подана 09.06.2005 в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне, заявитель – «3М Компани», США.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение представляет собой сочетание букв «PPS» (русская транслитерация - ППС). Сочетание выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 20.02.2007 вынесено решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005713924/50 для всех заявленных товаров 07 класса МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), а также пункта 2.3.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на

регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

Данное мнение обосновано тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой сочетание букв, не имеющих словесного характера и характерного графического исполнения.

В решении экспертизы также указано, что представленные материалы не доказывают приобретение заявленным обозначением «PPS» различительной способности в результате использования, поскольку обозначение использовалось не в том виде, как заявлено, а в сочетании с изобразительным элементом, либо в сочетании со словосочетанием «Paint Preparation System», поясняющим данное сокращение.

В Палату по патентным спорам 07.08.2007 поступило возражение на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005713924/50, в котором выражено несогласие с доводами, изложенными в решении экспертизы.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- действительно, заявленное обозначение представляет собой сочетание трех букв «P», «P» и «S», однако взятые в целом они составляют обозначение, которое обладает различительной способностью;

- все три буквы «P», «P» и «S» расположены на одной плоскости, на одном уровне, выполнены в характерной графической манере. Последовательное расположение двух букв «P», выполненных в одной манере, и изображение буквы «S», помещенное в конце обозначения, делает его композиционно законченным и лаконичным. Это может быть воспринято потребителем как обозначение, напоминающее изобразительное, что способствует его запоминанию;

- обозначение представляет собой первые буквы словесного выражения «Paint Preparation System» (Система приготовления красок) и иногда используется со словесным выражением;

- в тех случаях, когда обозначение «PPS» используется со словесным пояснением, пояснение приводится на русском языке – «система приготовления красок», т.е. не находится в непосредственной близости от заявленного обозначения, и для российского потребителя они не связываются друг с другом;

- обозначение «PPS» не является описательным по отношению к заявленным товарам и не может вводить в заблуждение потребителей в отношении заявленных на регистрацию товаров;

- товары, для индивидуализации которых используются обозначение «PPS», реализуются в России компанией «ЗМ», начиная с конца 2001, и предназначены для нужд авторемонта, а именно, для окраски кузовов автомобилей. Товары представляют собой распылители, емкости и другие устройства для смешения красок;

- выпускаемые товары в силу своей специфики предназначены для применения в авторемонтных мастерских, автосервисах, т.е. используются специалистами, а не обычными потребителями, в связи с чем продукция реализуется через дилерскую сеть и практически не распространяется через магазины;

- специалисты в области авторемонта хорошо знают данную продукцию и ассоциируют ее с конкретным производителем – компанией «ЗМ»;

- в соответствии с обычной практикой заявителя на товаре, упаковке, в различных материалах заявитель указывает основной товарный знак компании «ЗМ», что способствует установлению прочной связи между самим продуктом и его производителем;

- длительный и интенсивный характер использования заявленного обозначения обуславливает наличие его различительной способности.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение для всего заявленного перечня товаров.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- рекламный буклет «АВТОНОВОСТИ», январь 2005 г. на 5 л. [1];
- табличные материалы на английском языке на 16 л. [2];
- материалы Интернет-сайтов на 18 л. [3];
- копии страниц каталога на 3 л. [4].

На заседании коллегии лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные материалы:

- табличный материал на английском языке на 1 л. [5];
- копия свидетельства № 297650 на 2 л. [6];
- материалы Интернет-сайтов на 6 л. [7];
- каталог продукции ЗМ «Материалы для авторемонта» - 1 экз. [8].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (09.06.2005) заявки №2005713924/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанные Закон и Правила.

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

В соответствии с п. 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.

Заявленное обозначение представляет собой буквосочетание «PPS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ: «приспособления-распылители, содержащие стаканы и вкладыши для смешивания и распыления жидкостей».

Анализ возражения и представленных материалов показал следующее.

Оспариваемый знак «PPS» представляет собой набор букв латинского алфавита, выполненных стандартным шрифтом.

Таким образом, оспариваемый знак не имеет словесного характера и характерного графического исполнения. Буквосочетание «PPS» не образует композиции, дающей качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных его элементов, что свидетельствует о том, что обозначение в целом не обладает различительной способностью.

Обращение к документам, представленным лицом, подавшим возражение, в качестве доказательств приобретения заявленным обозначением различительной способности, позволяет установить следующее.

Обозначение «PPS» является аббревиатурой понятия «Paint Preparation System», которое в переводе с английского языка означает – система приготовления красок [1].

Заявленное обозначение используется специалистами в области ремонта автомобилей и указывается в рекламных документах, что отражено в материалах [1, 3, 4, 7]. При этом рекламируется система приготовления краски, т.е. последовательность операций, необходимых для получения автомобильной краски нужного цвета и окраски автомобиля в любых (в том числе труднодоступных) участках. Следует отметить, что в представленных рекламных материалах [1, 3, 4, 7] эта система называется по-разному: «3М –

система приготовления красок», «PPS – система приготовления красок», «система приготовления красок 3М PPS».

Оборудование, применяемое в данной системе: смесительные бачки, стаканы, крышки со встроенным фильтром, диспенсеры и т.д., согласно представленным материалам [1, 3, 4, 7] маркируется только обозначением «3М», заявленное обозначение на оборудовании не проставляется.

Материалы [2, 5] не могут быть приняты во внимание, поскольку представлены на английском языке без перевода. Кроме того, данные материалы не имеют названия и какой либо подписи, в связи с чем не могут быть идентифицированы.

Изложенное позволяет сделать вывод, что в рекламных материалах, а также на самих товарах 07 класса МКТУ: «приспособления-распылители, содержащие стаканы и вкладыши для смешивания и распыления жидкостей» отсутствует маркировка заявленным обозначением «PPS». В этой связи довод о приобретении обозначением различительной способности не может быть признан убедительным в силу отсутствия достаточных доказательств данного факта.

Таким образом, Палатой по патентным спорам установлено, что заявленное обозначение «PPS» является неохраноспособным и ему не может быть предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака, и вывод экспертизы о том, что обозначение не удовлетворяет требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона, следует признать правомерным.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, изложенных в особом мнении, представленном 21.03.2007, необходимо отметить следующее.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что продукция направляется не в розничную торговлю, а распределяется в дилерские сети на специализированные авторемонтные предприятия, в связи с чем заявленное обозначение проставляется не на товаре, а на его упаковке, которая

приобщена к делу возражения, не может быть принято во внимание по следующим причинам.

В материалах возражения и дополнительных материалах, представленных на заседании коллегии, состоявшемся 18.03.2008, отсутствуют какие-либо этикетки или примеры упаковки товаров. Копии упаковки товара с этикетками, представленные с особым мнением от 21.03.2008, не могут быть учтены, поскольку представлены после вынесения решения. К сведению следует отметить, что представленные этикетки выполнены на английском языке, в связи с чем не представляется возможным установить, какой товар маркирован заявленным обозначением и производителя данного товара.

Представленный с особым мнением перевод сведений об объемах продаж продукции (2 листа), заверенный выполнившим его переводчиком, также не может быть учтен, в связи с тем, что не представляется возможным соотнести его с материалами, представленными ранее (17 листов), при этом перевод также не имеет названия и какой либо подписи, в связи с чем не может быть идентифицирован.

Остальные доводы лица, подавшего возражение, изложенные в особом мнении от 21.03.2007, рассмотрены в тексте решения, в связи с чем не требуют дополнительного анализа.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 07.08.2007, оставить в силе решение экспертизы от 20.02.2007.