

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 04.04.2019, поданное компанией «SAURO S.R.L.», Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1366693, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «STH» с конвенционным приоритетом от 29.09.2016 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) за №1366693 на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 06.12.2018 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1366693 в отношении товаров 09 класса МКТУ.

В предварительном решении Роспатента от 10.04.2018 указано, что знак по международной регистрации №1366693 не обладает словесным характером, графическим исполнением, следовательно, в целом не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель не представил никаких документов, относящихся к доказательствам приобретения различительной способности знака по международной регистрации №1366693 в отношении товаров 09 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.04.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы заявителя сводятся к следующему:

- заявитель осуществляет деятельность в области производства электрических и электронных компонентов, включая многослойные печатные платы со смонтированными или подготовительными к монтажу компонентами;

- с вышеуказанной информацией можно ознакомиться на сайте www.sauro.org;

- согласно данным сайта <https://www.sauro.net/support-material/soldering-technology/> обозначение «STH» является аббревиатурой от «SMD Through Hole», означающее устройство поверхностного монтажа (Surface Mounting Device) через отверстие (Through Hole), служащее для различения данной технологии и изготовленных с ее применением электронных компонентов от других изделий того же назначения;

- по мнению заявителя, заявленное обозначение является редким, легко запоминается и носит словесный характер, поскольку может прочитываться как «эстэйч»/«стэйч» или «эсташ» или «сташ»;

- обозначение «STH» представляет собой сокращение от английского слова «something»;

- знаку «STH» предоставлена правовая охрана в 34 странах мира;

- существуют регистрации подобных товарных знаков, правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации, например: знаки «ABC», «TPO», «DER», «HGi», «KTM», «GTT», «MIS» по международным регистрациям №№846765, 962449, 1144203, 1211066, 861806, 813096, 1374257.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по

международной регистрации №1366693 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения о технологии пайки с переводом на русский язык (1);
- страницы Кембриджского словаря английского языка (2);
- документы о предоставлении правовой охраны в различных странах (3).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя неубедительными.

С учетом конвенционного приоритета (29.09.2016) знака по международной регистрации №1366693 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые: 1) приобрели различительную способность в результате их использования; 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

В соответствии с пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

Согласно пункту 35 Правил, указанные в пункте 34 Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

Знак по международной регистрации №1366693 представляет собой обозначение, состоящее из трех заглавных букв латинского алфавита «STH».

Анализ вышеуказанного знака показал, что он не обладает различительной способностью, поскольку состоит из отдельных согласных букв, не имеющих словесного характера, не образующих какое-либо слово, словосочетание и не имеющих оригинального графического исполнения. Сочетание буквенных элементов в знаке не образует какую-либо оригинальную и запоминающуюся композицию, позволяющую отличать данное обозначение от других обозначений. В этой связи очевидно, что знак по международной регистрации №1366693 не способен выполнять основную свою функцию, а именно, индивидуализировать товары заявителя.

Также следует отметить, что заявителем не представлено документов, свидетельствующих о приобретении знаком по международной регистрации №1366693 различительной способности в результате его использования на территории Российской Федерации.

Представленная заявителем информация (1) не содержит никаких выходных данных, в связи с чем она не может являться основанием для вывода о приобретении обозначением «STH» различительной способности на территории Российской Федерации.

Таким образом, довод экспертизы о несоответствии знака по международной регистрации №1366693 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Что касается довода возражения о регистрации приведенного выше знака во многих странах (3), то необходимо отметить следующее. Регистрация товарных знаков предоставляется в различных странах согласно действующему в них законодательству. Российское законодательство не предусматривает предоставление правовой охраны знаку, не обладающему различительной способностью (смотри пункт 1 статьи 1483 Кодекса). Регистрация знака в иных странах не может служить основанием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1366693.

В отношении существования зарегистрированных товарных знаков, содержащих буквенные элементы, следует указать, что каждый товарный знак необходимо рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, а указанные заявителем товарные знаки не являются предметом рассмотрения данного возражения.

На основании изложенного, знаку по международной регистрации №1366693 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.04.2019, оставить в силе решение Роспатента от 06.12.2018.