

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, 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 №4520, рассмотрела возражение от 03.09.2007, поданное компанией «HTL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED», Сингапур (далее – заявитель), на решение экспертизы от 17.05.2007 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «HTL» по международной регистрации №851654, при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку с конвенционным приоритетом от 11.10.2004 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 10, 20 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне товаров и услуг данной международной регистрации.

Знак по международной регистрации №851654 представляет собой буквенное обозначение «HTL», выполненное стандартным крупным жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности принято решение от 17.05.2007 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «HTL» по международной регистрации №851654, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Вывод экспертизы обоснован тем, что знак «НТЛ» не обладает различительной способностью, поскольку состоит из простых согласных букв, не имеющих словесного характера и характерного графического исполнения.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 03.09.2007, в котором заявитель выразил несогласие с решением экспертизы от 17.05.2007. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение выполнено нестандартным шрифтом, а именно, крупно и со скруглениями в местах перегибов букв;
- 2) заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования в отношении товаров заявителя;
- 3) заявителем установлены деловые связи с Россией, а именно, совместно с российской фирмой «DOMUS AUREA» разрабатывается проект для сети гостиниц;
- 4) заявителем поставляется в Россию мебель через сети оптовой и розничной торговли, осуществляются мероприятия по продвижению товаров;
- 5) заявленное обозначение ассоциируется с производителем, поскольку является отличительной частью фирменного наименования заявителя и включено в доменное имя заявителя;
- 6) знак зарегистрирован во многих странах;
- 7) существуют прецеденты регистрации в России аналогичных буквенных обозначений в качестве товарных знаков.

К возражению приложены следующие материалы:

- перечень российских фирм, с которыми заявитель имеет совместный бизнес, – на 1 л. [1];

- информация об одном из заказчиков – на 1 л. [2];
- справка об объемах продаж за 2004-2006 гг. – на 1 л. [3];
- копии счетов-фактур и грузовых накладных – на 12 л. [4];
- общие сведения о заявителе – на 3 л. [5];
- информация о глобальной сети НТЛ – на 1 л. [6];
- рекламные материалы – на 2 л. [7];
- сводный отчет трафика просмотров сайта заявителя – на 5 л. [8];
- фирменный бланк заявителя – на 1 л. [9];
- распечатка титульного листа веб-сайта заявителя – на 1 л. [10];
- список стран, где зарегистрирован знак заявителя, – на 1 л. [11];
- распечатки из базы данных ФИПС – на 10 л. [12];
- буклеты – 3 шт. [13].

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «НТЛ» по международной регистрации №851654 в отношении товаров 10, 20 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне товаров и услуг данной международной регистрации.

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

С учетом даты конвенционного приоритета знака (11.10.2004) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

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

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера.

В соответствии с абзацем 7 пункта 1 статьи 6 Закона положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Знак по международной регистрации №851654 с конвенционным приоритетом от 11.10.2004 представляет собой буквенное обозначение «НТЛ», выполненное стандартным крупным жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Обозначение «НТЛ» не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой сочетание простых согласных букв, не имеющее словесного характера и характерного графического исполнения. При этом крупный жирный шрифт и незначительные скругления в местах перегибов букв не придают обозначению характерного графического исполнения, которое обусловило бы его различительную способность.

Что касается приобретения указанным обозначением различительной способности в результате его использования, следует отметить, что ему может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской

Федерации только при условии, если представленные заявителем материалы подтверждают то, что данное обозначение воспринималось российским потребителем как обозначение конкретных товаров и услуг заявителя до даты приоритета знака.

Исходя из этого, для оценки утверждения заявителя о приобретении настоящим обозначением различительной способности Палата по патентным спорам рассматривала материалы, представленные заявителем [1 – 13] .

Материалы, представленные заявителем, не подтверждают приобретение анализируемым обозначением различительной способности на территории Российской Федерации, поскольку не позволяют прийти к выводу, что до даты приоритета знака в результате длительного и/или интенсивного его использования заявителем на территории России в отношении конкретных товаров и услуг обозначение приобрело иное значение, уже придавшее ему отличие.

Следует отметить, что материалы [1 – 13] не содержат документов (таможенных деклараций Российской Федерации, договоров поставки и платежных документов, подтверждающих их исполнение), которые свидетельствовали бы о фактах введения заявителем товаров и услуг, маркированных рассматриваемым обозначением, в гражданский оборот на территории России до даты приоритета знака.

Что касается фонетической тождественности обозначения с частью фирменного наименования и частью доменного имени заявителя, необходимо отметить, что товарный знак, фирменное наименование и доменное имя – это самостоятельные объекты интеллектуальной собственности, которые регулируются соответствующим законодательством: товарный знак – средство индивидуализации товаров, работ и услуг; фирменное наименование – средство индивидуализации фирмы в целом как субъекта прав; доменное имя – уникальное алфавитно-

цифровое имя группы рабочих станций и серверов в одной сети, в сети Интернет назначаемое определенному IP-адресу.

Что касается доводов возражения о наличии у заявителя исключительных прав на данный знак в других странах, следует отметить, что указанное не позволяет сделать вывод о приобретении рассматриваемым обозначением различительной способности на территории Российской Федерации.

Относительно указанных в возражении прецедентов регистрации в России буквенных знаков следует отметить, что административный прецедент не является источником права российской правовой системы, и не предусматривается обязательная регистрация аналогичных знаков. Каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается в каждом конкретном случае.

Таким образом, Палата по патентным спорам не располагает основаниями, опровергающими решение экспертизы от 17.05.2007 о несоответствии знака «HTL» по международной регистрации №851654 требованиям пункта 1 статьи 6 Закона и позволяющими признать рассматриваемое обозначение приобретшим различительную способность на территории Российской Федерации.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 03.09.2007, оставить в силе решение экспертизы от 17.05.2007.**