

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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 20.08.2010, поданное ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В.В. Соломатина», Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) по заявке №2008737604/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2008737604/50 с приоритетом от 04.12.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию заявлено обозначение, состоящее из сочетания заглавных букв МСВС русского алфавита стандартным шрифтом черного цвета на белом фоне.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 25.05.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс).

Заключение экспертизы обосновано тем, что заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью поскольку представляет собой буквы, не имеющих характерного графического исполнения, а их сочетание не имеет словесного характера.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 20.08.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель осуществляет деятельность в области информационных технологий и оказывает услуги по разработке, адаптации и модификации программ для ЭВМ;

- программы, разработанные заявителем, являются программам для ЭВМ с функциями защиты от несанкционированного доступа, предназначенными для автоматизации работы государственных и бюджетных организаций, обрабатывающих конфиденциальную информацию, данные программы приняты на снабжение в Вооруженных Силах РФ с 2002;

- на программы для ЭВМ, разработанные заявителем, имеются сертификаты соответствия;

- заявитель выполняет поставки программ для ЭВМ, обозначаемых «МСВС» с 2000 г;

- заявитель оказывает услуги по обучению и подготовке сертифицированных специалистов – пользователей программ для ЭВМ, обозначаемых «МСВС»;

- затраты заявителя на рекламу программ для ЭВМ, в том числе маркированных обозначением «МСВС», в 2009 году составили 2 235 000 руб.;

- информация о программах ЭВМ, маркированных обозначением «МСВС», доступна пользователям, покупателям, заказчикам в публикациях открытой печати;

- программы «МСВС» приобрели различительную способность среди юридических лиц – разработчиков, заказчиков и поставщиков программ для ЭВМ в Российской Федерации в результате их длительного использования;

- программы «МСВС» занимают значимую как по формальному объему, так и по содержательно новаторским технологиям, нишу на рынке программ для ЭВМ;

- обозначение «МСВС» выполнено в сдержанной художественной манере, отличается краткостью, ясностью и легкостью восприятия и именно в такой форме приобрело различительную способность.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2008737604/50.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- приказ Директора ОАО «ВНИИНС» №123-а от 05.10.2009 в подтверждение полномочий заместителя главного бухгалтера ОАО «ВНИИНС» на 1 л. [1];

- Сертификат соответствия №126 на 1 л. [2];

- Сертификат соответствия №909 на 1 л. [3];

- распечатка рекламной информации сайта ОАО «ВНИИНС» на 3 л. [4];

- выписка из Реестра Заказчиков за 2009 г. на 20 л. [5];

- выписка из Реестра Заказчиков за 2010 г. на 13 л. [6];

- выписка из расчета рассылки перечня программ для ЭВМ в 2009 г., в части программ для ЭВМ, обозначаемых «МСВС» и поставляемых ОАО «ВНИИНС» на 5 л. [7];

- рекламные материалы о Центре подготовки специалистов ОАО «ВНИИНС» на 2 л. [8];

- справка о затратах на рекламу программ для ЭВМ ОАО «ВНИИНС» на 1 л. [9];

- платежные поручения оплаты услуг по рекламе №46 от 21.01.2009, №106 от 04.02.2009, №651 от 23.04.2009, №1094 от 27.07.2009, №1113 от 03.08.2009, №1271 от 01.09.2009, №1285 от 03.09.2009, №1431 от 28.09.2009, №1727 от 12.11.2009 на 9 л. [10];

- счета на оплату услуг по рекламе №11/МО от 15.01.2009, №17 от 23.01.2009, №09/04-01 от 20.04.2009, №131 от 28.07.2009, №44 от 17.08.2009, №134 от 02.09.2009, №0008/ПрЮ/10 от 14.09.2009, №140 от 11.11.2009 на 8 л. [11].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения необедительными.

С учетом даты (04.12.2008) поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее— Правила).

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

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 композиции, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов (пункт 2.3 (2.3.1) Правил) и общепринятые символы и термины (пункт 2.3.2) Правил).

Положения, в частности, предусмотренные в пункте (2.3.1) Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Заявленное обозначение представляет собой сочетание заглавных букв «МСВС», выполненных русским алфавитом, стандартным шрифтом.

Решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на том, что обозначение «МСВС» в целом не обладает различительной способностью.

В ходе анализа заявленного обозначения было установлено следующее.

Заявленное обозначение состоит из сочетания букв «МСВС», которые не имеют характерного графического исполнения, а их сочетание не имеет словесного характера.

Таким образом, обозначение лишено каких-либо отличительных признаков, в связи с чем, попадает под категорию неохраноспособных обозначений в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается материалов [1-11], представленных заявителем в качестве подтверждения приобретения заявленным обозначением различительной способности, то они не позволяют прийти к выводу, что до даты подачи заявки №2008737604/50 заявленное обозначение воспринималось как знак маркировки программ ЭВМ, принадлежащих ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В.В. Соломатина», поскольку датированы 2009 г., 2010 г., то есть после даты приоритета (04.12.2008) вышеуказанной заявки.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает сведениями, опровергающими решение Роспатента от 25.05.2010, позволяющими признать заявленное обозначение охраноспособным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 20.08.2010, оставить в силе решение Роспатента от 25.05.2010.