

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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 11.08.2008 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 19.05.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007709370/50, поданное ЗАО «ГРУППА ПАРЛАН», при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2007709370/50 с приоритетом от 03.04.2007 заявлено на имя Закрытого акционерного общества «ГРУППА ПАРЛАН» (далее – заявитель), в отношении товаров/услуг 16, 35 и 41 классов МКТУ.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «S'n'c», транслитерация «С'н'си», выполненное стандартным шрифтом.

По результатам проведенной в ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности» экспертизы заявленного обозначения, принято решение Роспатента от 19.05.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы заявленного обозначения. При подготовке заключения экспертиза руководствовалась положениями пункта 1 статьи 1483 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой отдельные буквы, не имеющие характерного графического исполнения, а сочетание букв не имеет словесного характера.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 11.08.2008 заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 19.05.2008 по следующим причинам:

- заявленное обозначение «S'n's» представляет собой акроним «Sex and/n City» или «Sex & City» - аббревиатуру, образованную из начальных букв слов или словосочетаний, произносимую как единое слово, а не побуквенно, связанный между собой апострофами – небуквенными орфографическими знаками в виде надстрочной запятой, которые употребляются в буквенном письме разных языков в различных функциях;

- в соответствии с правилами русского языка данное сочетание букв «S'n's» читается как «ЭС-ЭН-СИ», что делает сочетание букв удобопроизносимым и охраноспособным;

- в настоящее время уже существуют множество примеров регистрации аббревиатур и просто сочетаний согласных букв в качестве товарных знаков в Российской Федерации, а именно товарный знак №177490 «БКС», товарный знак №128583 «В&W» и др.

В возражении изложена просьба отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности по заявке № 2007709370/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В качестве приложения к материалам возражения были представлены следующие документы:

1. Сведения из Интернет: Википедия;
2. Сведения о регистрации товарных знаков.

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

С учетом даты приоритета (03.04.2007) заявки № 2007709370/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет Закон 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) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

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

Правилами установлено, что 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 (пункт 2.3.1).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение «S'n'C» представляет собой сочетание букв латинского алфавита «S», «n» и «C», разделенных между собой двумя апострофами «'». Все элементы обозначения выполнены обычным шрифтом без какого-либо характерного графического исполнения.

Заявленное обозначение «S'n'C» не имеет словесного характера из-за отсутствия в его составе гласных букв, образующих слоги, которые являются составными частями слов (см. С.И. Ожегов, Словарь русского языка, М., 1961, с. 720). Отсутствие удобопроизносимости и сочетаемости звуков с точки зрения русского языка позволяет сделать вывод о том, что обозначение в целом не обладает различительной способностью.

Относительно приведенной в возражении информации о том, что заявленное обозначение является аббревиатурой словосочетания «Sex and/n City» коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что данное обстоятельство не изменяет приведенного выше вывода, поскольку в возражении не представлено сведений о

том, что аббревиатура «S'n'C» является общеупотребимой для указанного словосочетания и включена в соответствующие словари сокращений.

Материалы возражения не содержат информации о длительном и интенсивном использовании обозначения «S'n'C» в качестве товарного знака для маркировки товаров/услуг, производимых и предоставляемых заявителем - Закрытым акционерным обществом «ГРУППА ПАРЛАН». Отсутствие таких сведений не позволяет выявить дополнительную различительную способность у заявленного обозначения до даты подачи заявки №2007709370/50.

Вышеизложенное свидетельствует об отсутствии оснований для признания заключения экспертизы от 19.05.2008 неправомерным.

Что касается ссылки заявителя на регистрации товарных знаков, представляющих собой сочетания согласных или аббревиатуры, следует отметить, что делопроизводство по каждому товарному знаку ведется отдельно и ссылки по ранее принятым решениям не могут быть учтены при рассмотрении данного возражения.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 11.08.2008г. и оставить в силе решение Роспатента от 19.05.2008г.