

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 (далее – Кодекс), 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 18.05.2010, поданное компанией «Welte-Wenu GmbH», Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №968937, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за №968937 была произведена 19.05.2008 со сроком действия 10 лет на имя заявителя в отношении товаров 07 и 12 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №968937 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из горизонтально ориентированного прямоугольника синего цвета, в центре которого помещено стилизованное изображение крестовины карданного вала серебристого цвета. Вокруг данного изобразительного элемента изображен круг из двенадцати не соприкасающихся пятиконечных серебристых звезд. В верхней части знака помещен словесный элемент «EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита серебристого цвета, а в центре изображения крестовины карданного вала – инициальная аббревиатура вышеуказанного словосочетания – «EDS», выполненная стандартным шрифтом буквами черного цвета.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 26.02.2010 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной

регистрации №968937, мотивированное его несоответствием требованиям пунктов 1 и 2 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано в заключении экспертизы тем, что в состав указанного знака входит изобразительный элемент, сходный до степени смешения с символом Европейского сообщества, – расположенные по кругу двенадцать пятиконечных звезд на синем фоне. Отмечено также, что словесный элемент «EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES» является неохраноспособным.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 18.05.2010, в котором заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 26.02.2010. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) изображение расположенных по кругу двенадцати пятиконечных звезд, входящее в состав рассматриваемого знака, и изображение символа Евросоюза не являются тождественными, так как в данном знаке при изображении звезд использован другой цвет (серебряный, а не золотой), и ориентация звезд в пространстве иная;
- 2) заявитель является ведущим предприятием в области производства карданных валов;
- 3) правовая охрана знаку предоставлена в ряде других стран;
- 4) в оспариваемом решении Роспатента неправомерно изменены мотивы отказа в предоставлении правовой охраны знаку на территории Российской Федерации, указанные ранее в уведомлении Роспатента о предварительном отказе.

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №968937 в отношении всех товаров, указанных в перечне товаров данной международной регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты международной регистрации знака (19.05.2008) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс 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 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров и обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктами 2 и 4 пункта 2 статьи 1483 Кодекса в соответствии с международным договором Российской Федерации не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой сокращенные или полные наименования международных и межправительственных организаций, их гербы, флаги, другие символы и знаки, обозначения, сходные до степени смешения с элементами, указанными в подпунктах 1–3 настоящего пункта.

В соответствии с абзацем 6 пункта 2 статьи 1483 Кодекса такие элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа.

Знак по международной регистрации №968937 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят стилизованное изображение крестовины карданного вала, изображение круга из двенадцати не соприкасающихся пятиконечных звезд и словесный элемент «EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Данные элементы исполнены серебристым цветом и помещены на фоне горизонтально ориентированного прямоугольника синего цвета. Инициальная аббревиатура вышеуказанного словосочетания – «EDS», выполненная стандартным шрифтом буквами черного цвета, помещена в центре изображения крестовины карданного вала.

Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 07 и 12 классов МКТУ, указанных в перечне товаров международной регистрации.

Согласно сведениям из официального Интернет-сайта Совета Европы (см. «<http://www.coe.int>») символом Совета Европы и Европейского Союза является изображение круга из двенадцати не соприкасающихся пятиконечных золотых звезд на фоне небесного (синего) цвета. Звезды, расположенные по кругу, символизируют единение народов Европы. При этом звезд двенадцать, и это число неизменно, оно символизирует совершенство и нераздельность.

Указанный символ используется с начала 1986 года в качестве официальной символики Совета Европы и Европейского Сообщества (Европейского Союза с момента вступления в силу Маастрихтского договора) на едином европейском флаге и эмблеме. Отмечено, что Европейская Комиссия и Совет Европы должны гарантировать правильное использование этого символа и предпринимать все необходимые меры по недопущению его использования не по назначению. (См. там же).

Сравнительный анализ рассматриваемого знака и вышеуказанного символа Совета Европы и Европейского Союза показал, что знак содержит в своем составе изобразительный элемент в виде изображения круга из двенадцати не соприкасающихся пятиконечных звезд на синем фоне, который является сходным до степени смешения с указанным символом, поскольку они, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются между собой в целом.

Так, сравниваемые изобразительные обозначения содержат одинаковое число пятиконечных звезд (двенадцать) и имеют одинаковое композиционное их построение (по кругу), а фоном для них служит один и тот же цвет (синий).

Вместе с тем, изображения звезд в них отличаются по цвету (серебристый – золотой) и по их ориентации в пространстве (по расположению их концов), однако данные отличия не играют решающей роли при восприятии сравниваемых изобразительных обозначений в целом.

Следует отметить, что заявителем на дату рассмотрения возражения не был представлен документ, который отражал бы согласие соответствующего компетентного органа с включением в знак указанного изобразительного элемента как не охраняемого.

Что касается отмеченных в возражении фактов предоставления правовой охраны знаку в других странах, то следует отметить, что они не имеют значения при оценке охраноспособности знака на территории Российской Федерации в соответствии с ее законодательством.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии знака по международной регистрации №968937 требованиям пункта 2 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, словесный элемент «EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES» является неохраноспособным, поскольку в переводе с английского языка означает «обслуживание европейского карданного вала» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / АБВУ Lingvo»), то есть указывает на область деятельности заявителя

(производителя карданных валов) и характеризует товары 07 и 12 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку (карданные валы и запасные части к ним), указывая на их вид («DRIVESHAFT») и место их производства («EUROPEAN»).

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии словесного элемента «EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса является правомерным. Данный вывод заявителем в возражении не оспаривается.

Что касается довода возражения о том, что в оспариваемом решении Роспатента неправомерно были изменены мотивы отказа в предоставлении правовой охраны знаку на территории Российской Федерации, указанные ранее в уведомлении Роспатента о предварительном отказе, то следует отметить следующее.

В соответствии с подпунктом (d)(ii) пункта (5) правила 17 Общей инструкции к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и Протоколу к этому Соглашению (действует с 01.04.2004) решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международному знаку, то есть решение, принятое Роспатентом по результатам пересмотра экспертизой предварительного отказа, может стать предметом дополнительного пересмотра или обжалования в ведомстве, а именно, в Палате по патентным спорам.

Так, в соответствии с указанной нормой и согласно возражению от 18.05.2010 обжалуется в Палате по патентным спорам не предварительный отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №968937 – «ex officio» (см. уведомление Роспатента о предварительном отказе от 07.07.2009), а решение Роспатента от 26.02.2010, принятое по результатам пересмотра экспертизой предварительного отказа и подтвердившее этот отказ.

Таким образом, в рамках данного дела подлежат рассмотрению и оценке коллегией Палаты по патентным спорам только те мотивы, которые указаны в решении Роспатента от 26.02.2010 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №968937.

Что касается каких-либо нарушений, допущенных экспертизой ведомства при пересмотре ею предварительного отказа, то следует отметить, что их рассмотрение и оценка не относятся к компетенции Палаты по патентным спорам, и факты о таких нарушениях не могут быть признаны основанием для предоставления правовой охраны знаку, не отвечающему требованиям законодательства.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 18.05.2010, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 26.02.2010.