

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 за № 4520, рассмотрела возражение от 16.11.2005 на решение экспертизы об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2004703824/50, Шуберт унд Зальцер Контрол Системс ГмбХ Бунзенштрассе 38, 85053 Ингольштадт, Германия (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Заявка № 2004703824/50 с приоритетом от 26.02.2004 была подана заявителем с испрашиванием правовой охраны заявленного обозначения в качестве товарного знака отношении товаров 6, 9, 11 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с приведенным в заявке описанием заявленное обозначение «Schubert & Salzer Control Systems» (Шуберт унд зальцер контрол системс), представляет собой название фирмы заявителя выполненное в три строки, между первыми двумя словами - символ соединительного союза «и», вторые два слова выполнены друг под другом, причем вторая буква слова «Control» и первая буква слова «Systems» слиты воедино, образуя оригинальный символ, словосочетание переводится «Система контроля Шуберта и Зальцера».

Федеральным институтом промышленной собственности 15.08.2005 было вынесено решение об отказе в регистрации обозначения по заявке №2004703824/50 в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 6 Закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от

11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее – Закон).

По мнению экспертизы, заявленное обозначение включает в себя словесный элемент «Control Systems», который занимает доминирующее положение и является неохраноспособным элементом в силу того, что «Control Systems» имя значение, как «система управления», носит характер указания на вид и назначение производимых заявителем товаров.

В Палату по патентным спорам поступило возражение заявителя от 16.11.2005, в котором он выразил свое несогласие с решением экспертизы ввиду следующего:

- Заявленное обозначение является комбинированным и включает в себя в качестве словесного элемента название фирмы заявителя - «Schubert & Salzer»;
- Словесный элемент «Control Systems» может иметь несколько значений в переводе с английского языка, т.е. не содержит указаний на назначение товаров и поэтому является фантазийным в отношении заявленного перечня товаров.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака с исключением словесного элемента «Control Systems» из правовой охраны.

В подтверждение своих доводов заявителем, были представлены переводы с электронного словаря [www. Multitran.ru](http://www.Multitran.ru) на 4 листах.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам 11.01.2006 представителем заявителя было подано ходатайство о переносе рассмотрения возражения на решение экспертизы об отказе в

регистрации обозначения по заявке №2004703824/50, в связи с тем, что заявитель намерен внести изменения в заявленное обозначение.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам с учетом внесенных заявителем в заявленное обозначение изменений, находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (26.02.2004) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 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 и характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с абз. 6 п.1 ст.6 Закона, элементы, относящиеся к обозначением, не обладающим различительной способностью и характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Заявленное обозначение «Schubert & Salzer Control Systems» является комбинированным обозначением. Первая строка воспроизводит наименование заявителя, выполненное заглавными буквами латинского алфавита «Schubert & Salzer». Во второй строке расположено словесное обозначение - «Control Systems», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. При этом необходимо отметить, что вторая буква слова «Control» и первая буква слова «Systems» слиты воедино, образуя оригинальный символ, который, тем не менее, не меняет восприятие этого словосочетания.

Слово «Control»- надзор, сдерживание, контроль (см. Яндекс.ru-английский словарь).

Слово «Systems»- системы, сеть, мир, вселенная (см. Яндекс.ru-английский словарь).

Таким образом, анализ показал, что словесный элемент «Control Systems» заявленного обозначения имеет значение – «система контроля, надзора, сдерживания», и очевидно, указывает на вид и назначение товаров указанных в перечне заявки, поскольку эти товары представляют собой либо непосредственно устройства и приборы для контроля, управления, либо являются их неотъемлемыми частями (клапаны, задвижки, вентили и т.д.).

Заявителем были внесены изменения в заявленное обозначение, которые привели к тому, что указанный описательный элемент «Control Systems» перестал занимать в знаке доминирующее положение.

Визуально доминирует фантазийный элемент «Schubert & Salzer», который к тому же совпадает с фирменным наименованием заявителя, и именно он способен индивидуализировать товары заявителя, и обозначения в целом может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, с исключением из правовой охраны «Control Systems».

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражения от 16.11. 2005 г, отменить решение экспертизы от 15.08.2005 г., зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

Форма № 81.1

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров“

(526)

Словосочетание «Control Systems» не имеет

самостоятельной правовой охраны;

- (511) – 06 Клапаны, вентили или заслонки, задвижки, шиберы металлические; заслонки, створчатые откидные клапаны, поворотные обратные клапаны металлические, предназначенные для водопроводов и дренажных труб.
- 09 Инструменты, устройства для измерения, управления, регулировки, предназначенные для приборов; инструменты, устройства для измерения, счета, управления, наблюдения, контроля, предназначенные для текущих сред в производственных помещениях, в производственном оборудовании, в машинах и станках; приборы, электрические устройства, приборы контроля и устройства управления, распределительные устройства, предназначенные для паровых, газовых клапанов, вентилях или клапанов, вентилях, используемых для жидкостных сред; устройства измерения, управления, наблюдения, контроля, предназначенные для противопожарных систем; компьютерное программное обеспечение; магнитные и оптические носители данных, в том числе платы запоминающих устройств; вентили с манометрами.
- 11 Устройства, приборы для газопроводов, водопроводов и паропроводов и трубопроводов для других жидкостных или газообразных сред, также устройства и приборы вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические, включая части и принадлежности для герметизации и части и принадлежности, изготовленные из синтетических материалов/пластмасс для вышеперечисленных товаров; вентили для регулирования уровня заполняемости цистерн; термовентили/термоклапаны.