

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 16.09.2014, поданное компанией Glendo Corporation (États-Unis) (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1139896, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1139896 с датой конвенционного приоритета от 14.06.2012 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 25.06.2012 на имя заявителя в отношении товаров 07, 08 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1139896 представляет собой сочетание латинских букв «GRS», выполненных стандартным шрифтом.

Решением Роспатента от 17.06.2014 указанному знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1139896 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что знак по международной регистрации №1139896 не обладает

различительной способностью, так как состоит из трех согласных букв, лишенных словесного характера и не имеющих какого-либо графического исполнения.

В возражении от 16.09.2014, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявителем приведены следующие аргументы в защиту заявленного обозначения:

- заявленное обозначение «GRS» состоит из трех латинских букв «G», «R» и «S», которые не имеют аналогов в русском алфавите, и могут восприниматься потребителем как единое графическое изображение, обладающее различительной способностью, а не как сочетание отдельных букв;

- при определении наличия у обозначения словесного характера следует анализировать не только их визуальный, но и фонетический (звуковой) образ;

- в этом смысле можно утверждать, что с точки зрения фонетики, как русского, так и, например, английского языка, буквосочетание «GRS» обладает различительной способностью, так как легко произносится и будет звучать, например, при аудиовизуальной рекламе как слово «джи-ар-эс», поэтому отказ в охране заявленному обозначению как не имеющему словесного характера, заявителю представляется спорным;

- несмотря на то, что обозначение «GRS» состоит из согласных букв, его можно представить как изобретенное слово, фонетически разделяемое на слоги;

- правила фонетики и словообразования русского языка не могут распространяться на слова из других языков или изобретенные слова;

- заявленное обозначение представляет собой характерное и запоминающее чередование букв в силу краткости и удобопроизносимости, следовательно, ему может быть предоставлена охрана;

- охраноспособность подобных обозначений уже признавалась ранее экспертизой, см., например, НР по свидетельству №91146, ТНК по свидетельству №92934, JVC по свидетельству №94176, BMW по свидетельству №50884 и др.;

- заявленное обозначение приобрело дополнительную различительную способность благодаря длительному использованию в качестве средства индивидуализации товаров и услуг заявителя.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны знаку по международной регистрации №1139896.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- страницы с сайта компании Glendo.Ru [1];
- каталог заявителя за 2014 [2];
- счета, выставленные заявителем компании Glendo.Ru [3];
- сертификаты соответствия [4];
- таможенные документы [5].

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (14.06.2012) конвенционного приоритета международной регистрации №1139896 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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

В соответствии со статьей 6-quinquies (c) Парижской конвенции по охране промышленной собственности обозначениям, которым не свойственна различительная способность, может быть предоставлена правовая охрана при условии, что заявитель представит материалы, подтверждающие приобретенную обозначением различительную способность в результате его длительного использования на территории Российской Федерации, и воспринимается как товарный знак заявителя.

Знак по международной регистрации №1139896 представляет собой сочетание трех латинских букв «**GRS**», выполненных стандартным шрифтом.

Предоставление знаку правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 07, 08 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Заявленное обозначение представляет собой сочетание трех согласных букв латинского алфавита, которое не имеет словесного характера и выполнено стандартным шрифтом, без каких – либо графических особенностей, способных оказать влияние на индивидуализирующую функцию обозначения. Указанное обстоятельство свидетельствует об отсутствии у данного знака различительной способности.

По мнению заявителя, обозначение «**GRS**» будет восприниматься как единое графическое изображение трех латинских букв, обладающее различительной способностью. При этом в возражении не указано, какие именно отличительные признаки обозначения обеспечивают качественно иной уровень восприятия знака потребителем при отсутствии в заявленном обозначении каких-либо оригинальных графических решений и запоминающихся элементов.

В отношении довода возражения о том, что обозначение в виде сочетания букв «**GRS**» легко запоминается и читается по-русски как «джи-ар-эс», следует отметить, что указанное обозначение представляет собой набор согласных букв, не обладающих словесным характером. Вместе с тем, именно в связи с отсутствием у

обозначения словесного характера и характерного графического исполнения согласно положениям пункта 2.3.1 Правил обозначение признается не обладающим различительной способностью.

Относительно приведенных в возражении прецедентов регистрации товарных знаков, состоящих из сочетания согласных букв (HP, THK, JVC, BMW и др.), следует отметить, что административный прецедент не является источником права в российской правовой системе. Каждый знак индивидуален, возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела.

Также следует отметить, что пункт 1 статьи 1483 Кодекса допускает регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, которые приобрели дополнительную различительную способность в результате их использования.

Для подтверждения использования заявителем знака «GRS» на территории Российской Федерации представлены распечатки из сети Интернет с сайта компании, являющейся эксклюзивным дистрибьютером заявителя в России [1], каталог товаров заявителя [2], счета-фактуры, выставленные заявителем компании-дистрибьютеру [3], сертификаты соответствия [4] и таможенные документы [5].

Анализ материалов [1-5] показал, что они не содержат фактических данных об объемах поставок и территории реализации товаров под обозначением «GRS», не приведены сведения о затратах на рекламу и степени информированности потребителя о заявителе и его товарах, маркированных знаком по международной регистрации №1139896. Кроме того, следует отметить, что представленные распечатки из сети Интернет [1], каталог [2], счета-фактуры [3] содержат изображение сочетания букв «GRS» в оригинальном графическом исполнении в отличие от заявленного знака, счета [3] не имеют финансового подтверждения. Указанное не позволяет коллегии сделать вывод о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность на территории Российской Федерации в результате его использования и воспринимается российским потребителем как товарный знак заявителя.

Таким образом, знаку по международной регистрации №1139896 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации как не обладающему различительной способностью, что свидетельствует о правомерности изложенного в заключении по результатам экспертизы вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 16.09.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 17.06.2014.