

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 02.11.2009. Данное возражение подано фирмой «SENSOR, spol. s r.o.», Словакия (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 № 941719, при этом установлено следующее.

Знак был зарегистрирован Международным бюро ВОИС 18.06.2007 за № 941719 в отношении услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне, на имя заявителя.

Согласно материалам международной регистрации знак «SENSOR DDS» является словесным и выполнен заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 24.08.2009 было вынесено решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 941719 для всех услуг 42 класса МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение обосновано тем, что элемент «DDS» знака по международной регистрации № 941719 исключен из самостоятельной правовой охраны, поскольку состоит из сочетания букв, не имеющего словесного характера. При этом элемент «SENSOR» признан охраноспособным.

В Палату по патентным спорам 05.11.2009 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и

товарным знаком об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 941719, доводы которого сводятся к следующему:

- знак «SENSOR DDS» представляет собой обозначение, состоящее из двух элементов, сочетание которых представляет собой неразрывный визуальный и семантический образ, в связи с чем он будет рассматриваться потребителем в целом, без выделения отдельных элементов;
- элемент «DDS» является сигнатуральным формирующим элементом композиционного строения и семантического значения знака, вследствие чего составляет существенную часть образа знака и не может рассматриваться как не обладающий различительной способностью;
- компания-заявитель, основанная в Словакии в 1990 г., является одной из ведущих европейских компаний в области защиты окружающей среды, оказывает консультационные услуги, проектирование и инженерские работы в области обработки и захоронения отходов, водного хозяйства, окружающей среды, геологии и строительства;
- обозначение «SENSOR DDS» используется в качестве названия уникальной технологии для детекции и локализации места утечки в геомембранах, используемых на свалках, в объектах хранения опасных и токсических веществ мелких водоемах и др., там где необходима водонепроницаемость;
- элемент «SENSOR» является фирменным наименованием заявителя, а элемент «DDS» - аббревиатура понятия Damage Detection System (англ. система обнаружения повреждений);
- технология «SENSOR DDS» широко используется как при частном, так и при государственном строительстве, в государственных программах защиты окружающей среды. На сегодняшний день технология была применена в более чем 870 проектах в 36 странах на 5 континентах (например, Словакия, Венгрия, Финляндия, Франция, Испания, Россия, Узбекистан, Турция, США, Канада и др.);
- на территории Российской Федерации в 2005 г. реализованы проекты исследования участков захоронения отходов в рамках проекта «Сахалин-2» на

Сахалине (районы СМИРНИК, КОРСАКОВ, НОГЛИКИ);

- в целом заявленное обозначение приобрело различительную способность как на мировом, так и на российском рынке в качестве названия технологии для детекции и локализации места утечки при строительстве и утилизации отходов;

- приобретение различительной способности необходимо рассматривать в рамках целевого круга потребителей соответствующей категории. Услуги, в отношении которых заявлено обозначение «SENSOR DDS», относятся к услугам производственно-технического назначения, т.е. узко специализированы и хорошо известны поставщикам продукции в соответствующей отрасли;

- ни один товарный знак не может быть исключен из охраны в каком-либо государстве Союза (Парижская конвенция) только в связи с тем, что он не удовлетворяет с точки зрения образующих его символов условиям, установленным законодательством данного государства, если он соответствует в этом плане законодательству страны происхождения и если в этой стране на него надлежаще была подана заявка;

- заявленный знак полностью соответствует законодательству страны происхождения (Словакии) и был там зарегистрирован в полном объеме (без дискламации). Кроме того, в ряде стран: Австрия, Финляндия, Ирландия, Болгария, страны Бенилюкса, Испания, Венгрия, Польша, Румыния, правовая охрана знаку также была предоставлена в полном объеме.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

- распечатки из сети Интернет [1];
- отчеты об испытаниях на соответствие на местности, декларации соответствия геомембранны с частичным переводом по проекту «Сахалин-2» (районы СМИРНИК, КОРСАКОВ, НОГЛИКИ) [2];
- распечатки из поисковой базы Ведомства промышленной собственности Словакии и свидетельства Словакии о регистрации товарного знака с частичным переводом [3].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным

знакам и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 941719 в полном объеме в отношении услуг 42 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты (18.06.2007) международной регистрации № 941719 правовая база для оценки его охранных способностей включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- являющихся общепринятыми символами и терминами;
- характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта;
- представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Элементы, указанные в абзацах втором - пятом настоящего пункта, могут быть включены как неохранимые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с п. 2.3.1 Правил 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.

Указанные положения 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.

Знак «SENSOR DDS» по международной регистрации №941719 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении услуг 42 класса МКТУ.

В решении об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 941719 для всех заявленных услуг 42 класса МКТУ (далее – решение Роспатента) показано, что элемент «DDS» не может быть предметом самостоятельной правовой охраны, поскольку представляет собой сочетание букв, не имеющее словесного характера.

Анализ знака по международной регистрации № 941719 показал, что элемент «DDS» представляет собой сочетание букв, которое не способно само по себе вызывать ассоциации, необходимые и достаточные для запоминания знака. Вместе с тем данный элемент включен в знак наряду со словом «SENSOR», образуя словесную композицию. В этой связи знак следует рассматривать как единое целое.

Кроме того, коллегией Палаты по патентным спорам было учтено, что правовая норма пункта 1 статьи 6 Закона не предусматривает исключение из самостоятельной правовой охраны элементов, не обладающих различительной способностью.

Также коллегией Палаты по патентным спорам приняты во внимание материалы [1-3], иллюстрирующие использование заявителем рассматриваемого знака на территории Российской Федерации как средства индивидуализации услуг 42 класса МКТУ до даты приоритета знака по международной регистрации № 941719.

В этой связи, у Палаты по патентным спорам имеются достаточные основания утверждать, что знак по международной регистрации № 941719 в отношении услуг 42 класса МКТУ соответствует требованиям законодательства в области товарных знаков.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 02.11.2009, отменить решение Роспатента от 24.08.2009 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации № 941719 на территории Российской Федерации в отношении услуг 42 класса МКТУ.