

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения

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, (далее – Правила ППС) рассмотрела возражение от 13.05.2013, поданное ДжейЭсАр Джинетикс Лтд., Великобритания (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011726732, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011726732 с приоритетом от 17.08.2011 на имя заявителя было заявлено обозначение, состоящее из трех латинских букв «JSR», выполненных стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 11.02.2013 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011726732. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение представляет собой сочетание букв, не имеющее характерного графического исполнения и словесного характера, в связи с чем не обладает различительной способностью.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 13.05.2013 заявителем выражено несогласие с указанным решением.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявитель ДжейЭсАр Джинетикс Лтд входит в группу компаний JSR, которая была основана в 1958 году и является одной из ведущих мировых фирм, специализирующихся в области генетики, в том числе получения живых животных и спермы животных для искусственного осеменения;

- заявителю была предоставлена правовая охрана на словесный и комбинированный знаки «JSR» (международные регистрации №995846 и №1006021) в отношении товаров 05 и 31 классов МКТУ и на комбинированный товарный знак «JSR» по заявке №2011726733 на основании того, что заявитель доказал приобретенную различительную способность данных обозначений;

- заявитель уточняет перечень заявленных товаров 09 класса МКТУ, ограничив его следующими позициями: «компьютерное программное обеспечение, используемое при разведении свиней; компьютерное программное обеспечение, используемое в свиноводстве; компьютерное программное обеспечение, используемое в животноводстве».

- товары 09 класса МКТУ (уточненного перечня) не являются товарами широкого потребления, так как относятся к специальному компьютерному программному обеспечению и предназначены для высококвалифицированных специалистов аграрного рынка для учета и анализа генетических данных при работе с живыми животными и спермой животных для искусственного осеменения;

- при этом указанные товары 09 класса МКТУ предназначены для того же круга потребителей и являются сопутствующими товарам 05 и 31 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знакам «JSR» по международным регистрациям №995846 и №1006021;

- заявленное обозначение используется преимущественно на документации, сопровождающей введение в гражданский оборот заявленных товаров;

- в июне 2005 г. компания ДжейЭсАр Джинетикс Лтд подписала первый контракт на поставку продукции (племенного поголовья свиней), маркированной обозначением «JSR»;

- в 2008 году заявителем начато использование программного обеспечения «JSR» в России;

- сведения о компании ДжейЭсАр Джинетикс Лтд и производимой продукции представлены в специализированных открытых информационных источниках, в буклетах, а также в международных специализированных выставках и научно-практических конференциях;

- в 2011 году продажи товаров заявителя в Россию достигли 1.5 миллиона фунтов стерлингов;

- кроме того, заявитель отмечает, что использование обозначения «JSR» в комбинированном виде, где сочетание букв является доминирующим, также является подтверждением использования заявленного обозначения «JSR»;

- материалы, представленные на стадии экспертизы в совокупности с дополнительно представленными материалами подтверждают, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его активного и длительного использования заявителем на территории Российской Федерации в отношении уточненного перечня товаров 09 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.02.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011726732 в отношении уточненного перечня товаров 09 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- копия материалов, касающихся делопроизводства по рассматриваемой заявке – [1];

- копии отчетов, произведенных программой «JSR SELECT» – [2];

- копия статья «Привнесение передовых технологий генетики в Россию» с сайта <http://www.thepigsite.com/> – [3];

- копии грузовых таможенных деклараций на ввоз племенных свиней – [4];

- копии сертификатов происхождения товара (племенные свиньи) – [5];

- копия ветеринарного сертификата на экспортируемых племенных свиней – [6];

- копия страхового свидетельства и счетов на продукцию (племенные свиньи) – [7];
- информация из сети Интернет, содержащая сведения о компании заявителе – [8];
- копия рекламной листовки заявителя с информацией о программном обеспечении «JSR SELECT» – [9];
- информационные материалы о выставке "Мясная промышленность & Куриный король «VIV Russia-2007» – [10];
- информационные материалы о международной научно-практической конференции «Научные аспекты повышения экономической эффективности свиноводства. Менеджмент. Кормление. Генетика. Ветеринария» – [11];
- копия статей, публикуемых в электронном виде – [12];
- копия страниц журнала «Persona Grata» октябрь-ноябрь 2011/17 – [13];
- копии буклетов – [14].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (17.08.2011) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного 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 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом (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, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

Рассматриваемое обозначение по заявке №2011726732 исполнено в виде трех последовательно расположенных латинских букв «J» «S», «R», выполненных стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении уточненного перечня товаров 09 класса МКТУ: «компьютерное программное обеспечение, используемое при разведении свиней; компьютерное программное обеспечение, используемое в свиноводстве; компьютерное программное обеспечение, используемое в животноводстве».

Рассматриваемое обозначение «JSR» не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой буквосочетание, не имеющее словесного характера и оригинального графического исполнения, в связи с чем является неохраноспособным.

Поскольку заявленное обозначение состоит только из неохраноспособного элемента, оно не может быть объектом правовой охраны, а заявителю не может быть предоставлено исключительное право на его использование, т.е. любое лицо может использовать в гражданском обороте данное обозначение.

Вместе с тем неохраняемым элементам может быть предоставлена правовая охрана в случае, если это обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты приоритета заявленного обозначения.

Анализ представленных заявителем материалов [1-14] показал следующее.

Согласно документам о поставке товаров [4-7] заявитель в 2007 году поставил в Белгородскую область товары, а именно живые животные (свиньи), которые относятся к товарам 31 класса МКТУ.

Вместе с тем, следует отметить, что правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ, относящихся к компьютерному программному обеспечению, которые являются самостоятельным видом товаров, поскольку разрабатываются

соответствующими специалистами, основаны на использовании наукоемких технологий и инструментария, требует применения дорогостоящей вычислительной техники.

При этом следует отметить, что в грузовых таможенных декларациях [4] не содержится сведений о поставке товара 09 класса МКТУ «программное обеспечение», который, вопреки мнению заявителя, не является сопутствующим товаром 31 класса МКТУ «живые животные».

Представленные материалы (документы на поставку свиней, отчеты, рекламные материалы) свидетельствуют об использовании комбинированных обозначений, которые наряду с буквосочетанием «JSR», исполненным в оригинальной графике, включают либо изобразительный элемент, либо изобразительный элемент и слово «GENETICS», т.е. имеющих ряд существенных отличий от заявленного буквенного обозначения, выполненного стандартным шрифтом.

Кроме того, в представленном журнале «Persona Grata» [13] опубликованы сведения о разработанном заявителем программном обеспечении под названием «JSR Gilt Selector» или «BLUB (Best Linear Unbiased Prediction)», а также о разработке программы «FARM», т.е. программы, маркируются иными обозначениями, чем заявленное.

В рекламной листовке [9] содержатся сведения о программном обеспечении «JSR SELECT», в котором буквосочетание «JSR» исполнено в оригинальной графике, включающее изобразительный элемент и слово «SELECT», т.е. название программы имеет существенные отличия от заявленного обозначения.

Иных материалов, свидетельствующих об использовании заявителем заявленного обозначения на территории Российской Федерации в отношении уточненного перечня товаров 09 класса МКТУ, представлено не было.

Указанное приводит к выводу об отсутствии документов, иллюстрирующих длительное и интенсивное использование заявителем заявленного обозначения «JSR». В этой связи нет оснований считать, что заявленное обозначение до даты подачи заявки приобрело различительную способность в результате его использования в отношении уточненного перечня товаров 09 класса МКТУ.

Относительно довода заявителя, касающегося того, что он является правообладателем знаков «JSR» по международным регистрациям №995846 и

№1006021, и на его имя предоставлена правовая охрана товарному знаку «JSR» по заявке №2011726733 следует отметить, что правовая охрана словесному знаку «JSR» по международной регистрации №995846 предоставлена на основании того, что заявитель доказал его приобретенную различительную способность (о чем заявитель сообщает в возражении), знаки по международной регистрации №1006021 и по заявке №2011726733 являются комбинированными и, следовательно, отличаются от заявленного обозначения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам признала решение Роспатента правомерным и не усматривает оснований для признания обозначения по заявке №2011726732 соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 13.05.2013, оставить в силе решение Роспатента от 11.02.2013.