

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 11.09.2008. Данное возражение подано компанией «Шанхай Тонг Фенг Хардвеа Ко., Лтд.», КНР (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2006719457/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2006719457/50 на регистрацию товарного знака «GMT» была подана 13.07.2006 заявителем в отношении товаров 06 класса МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является комбинированным и содержит изобретенное слово «GMT», выполненное внутри овала оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 05.06.2008 было вынесено решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2006719457/50 для всех заявленных товаров 06 класса МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку состоит исключительно из неохранных элементов: окружности и сочетания простых букв, не имеющего словесного характера и

оригинального графического исполнения. В заключении также указано, что представленные заявителем дополнительные материалы не могут быть признаны подтверждающими приобретенную различительную способность обозначения "GMT".

В Палату по патентным спорам 12.09.2008 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2006719457/50, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение представляет собой комбинацию из трех букв внутри овала, расположенных друг за другом без пробелов, что будет восприниматься как слово иностранного происхождения;

- обозначение легко произносится и порождает в сознании потребителя характерный звуковой образ – «джи-эм-ти»;

- заявленное обозначение уже длительное время (более 3 лет) активно используется в России для индивидуализации товаров 06 класса МКТУ и хорошо известно российским потребителям, в частности компаниям, связанным со строительством и ремонтом зданий;

- эксклюзивным поставщиком продукции под маркой "GMT" с 2005 г. является ООО «Галс-Мастер», при этом в соответствии с условиями агентских соглашений компания «Галс-Мастер» должна поддерживать определенный объем продаж на российском рынке;

- заявленному обозначению была предоставлена правовая охрана в ряде стран: Тайвань, Гонконг, Китай, Сингапур, США, Канаде и др., знаки зарегистрированы на имя компании «Истен Айрон Энтерпрайз Ко., Лтд.», в которую как подразделение входит компания заявителя.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров, приведенных в перечне заявки.

К возражению приложены материалы, подтверждающие, по мнению заявителя, приобретение заявленным обозначением дополнительной различительной способности:

- копия агентского соглашения с переводом [1];
- копия агентского соглашения с переводом [2];
- копия страниц каталога [3];
- копии договоров поставки [4];
- копии товарных накладных [5];
- копии доверенностей на получение товаров [6];
- отзывы различных компаний о качестве продукции [7];
- счета проформы [8];
- копии упаковочных листов без перевода [9];
- копия договора поставки фурнитуры [10];
- фотография стенда на ежегодной выставке «Мир Стекла 2006» [11];
- распечатки страниц из сети Интернет [12].

На заседании коллегии, состоявшемся 20.10.2009, заявителем были представлены дополнительные материалы:

- копия декларации президента компании-заявителя с переводом [13];
- заявление от имени компании «Галс-Мастер» [14];
- справка «Всероссийского научно-исследовательского института сертификации» [15];
- материалы договоров поставки [16].

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

С учетом даты приоритета (13.07.2006) заявки №2006719457/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, введенный 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, зарегистрированными 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.

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.

Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой буквосочетание «GMT», выполненное внутри рамки овальной формы стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 06 класса МКТУ: «металлические петли, шарниры, замки дверные металлические, наборы замков, ключи металлические, устройства [неэлектрические] для закрывания, открывания дверей металлические, ручки дверные металлические, болты металлические, металлические направляющие для дверей, шкивы [за исключением деталей машин], дверные затворы, открывающиеся нажатием».

Анализ возражения и представленных материалов показал следующее.

Заявленное обозначение «GMT» представляет собой набор букв латинского алфавита, выполненных стандартным шрифтом. Изобразительный элемент представляет собой простую геометрическую фигуру – овал.

Таким образом, заявленное обозначение не имеет словесного характера и характерного графического исполнения. Буквосочетание «GMT» в овале не образует композиции, дающей качественно иной уровень восприятия, отличный

от восприятия отдельных его элементов, что свидетельствует о том, что обозначение в целом не обладает различительной способностью.

Обращение к документам, представленным лицом, подавшим возражение, в качестве доказательств приобретения заявленным обозначением различительной способности, позволяет установить следующее.

Обозначение «GMT» применяется для маркировки фурнитуры для стеклянных конструкций [3]. Представленные документы не содержат сведений, кто является производителем указанной фурнитуры. Так, согласно каталогу [3] высококачественную фурнитуру для стеклянных конструкций производитель – фирма «GMT», что находит подтверждение и в агентских соглашениях [1, 2] и в части писем [7]. В другой части писем [7] упоминаются следующие компании: «Gals», «Галс-Мастер», ООО «Gals-Master».

Необходимо обратить внимание на то, что агентские [1, 2] соглашения заключены между заявителем и компанией «Галс Корпорейшн» [1] или «Галс-Мастер Корпорейшн» [2]. При этом их исполнение не подтверждено документально, а вся документация [6-8] по реализации фурнитуры на территории Российской Федерации касается ООО «Галс-Мастер».

Документ [13] содержит утверждение о том, что компания-заявитель является заявителем по заявке № 2006719457/50, производит различную фурнитуру и распространяет ее через компанию «Галс-Мастер». Вместе с тем, данный документ не содержит сведений о маркировке производимой фурнитуры, кроме того он носит декларативный характер и не может свидетельствовать о приобретении заявленным обозначением различительной способности.

Следует также отметить, что в распоряжение коллегии Палаты по патентным спорам не было представлено ни одной грузовой таможенной декларации, которая могла бы свидетельствовать о легальных поставках товара на территорию Российской Федерации.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к заключению, что заявителем не представлены материалы, которые подтвердили бы то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в

результате его использования до даты подачи заявки как средства индивидуализации товаров «Шанхай Тонг Фенг Хардвеа Ко., Лтд.».

Таким образом, Палатой по патентным спорам установлено, что заявленное обозначение «GMT» является неохраноспособным и ему не может быть предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака, т.е. вывод экспертизы о том, что обозначение не удовлетворяет требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона, следует признать правомерным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 11.09.2008, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 05.06.2008.