

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, поступившее 24.12.2015, поданное по поручению компании Hangsterfer's Laboratories, Inc., Соединенные Штаты Америки (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 №1193660, при этом установила следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1193660, произведенной международным Бюро ВОИС 04.10.2013 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 04 класса МКТУ «Liquides de coupe, à savoir composés de coupe et de refroidissement hydrosolubles»(жидкости смазочно-охлаждающие для резки водорастворимые).

Знак по международной регистрации №1193660 представляет собой обозначение «S-500», состоящее из сочетания буквы латинской буквы и цифр, выполненных стандартным шрифтом.

Роспатентом 25.09.2015 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1193660. Основанием для принятия данного решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение лишено различительной способности, поскольку не обладает характерным графическим исполнением, т.е. лишено каких-либо отличительных признаков,

служащих для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Заявленное обозначение относится к разряду обозначений, используемых при характеристике товаров, а именно: типового ряда, серии, разновидности, категории.

Никаких документов, подтверждающих что потребители воспринимали заявленное обозначение как обозначение товаров заявителя до даты подачи заявки, предоставлено не было.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.12.2015, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к тому, что, по мнению заявителя, заявленное обозначение способно выполнять индивидуализирующую функцию, свойственную товарным знакам, поскольку ни один другой производитель товаров, аналогичных заявленным, не использует на рынке подобного сочетания для индивидуализации своей продукции. Заявитель полагает, что сочетание данных элементов дает иное впечатление, чем восприятие его отдельных составляющих частей, что свидетельствует о фантазийном характере заявленного обозначения.

Заявитель также ссылается на регистрации в Российской Федерации товарных знаков (свидетельства №№214, 199940, 268319, 194446, 214599, 263430), включающих или состоящих из сочетания букв и цифр, а также на предоставление правовой охраны заявленному обозначению в стране происхождения (США) и ЕС.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит принять решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1193660 в отношении заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (04.10.2013) международной регистрации №1193660 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 от 05.03.2003 № 32,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 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 данного пункта 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.

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 «S-500» по международной регистрации №1193660, как указано выше, представляет собой сочетание заглавной буквы латинского алфавита «S» и цифр «500», выполненных стандартным шрифтом, т.е. не имеющих характерного графического исполнения и графической проработки, способной оказать влияние на индивидуализирующую функцию обозначения, в силу чего вывод экспертизы об отсутствии различительной способности этого обозначения следует признать обоснованным.

Никаких материалов и документов, доказывающих приобретенную различительную способность обозначения в результате его использования, в том числе на территории Российской Федерации, заявителем представлено не было.

В отношении ссылки заявителя на иные регистрации коллегия отмечает, что в Российской Федерации не существует прецедентного права, и при рассмотрении возражений учитываются конкретные обстоятельства по каждому делу в отдельности, в том числе с учетом документов, представленных в подтверждение приобретенной этими обозначениями различительной способности в отношении

заявленных товаров и/или услуг. Кроме того, часть указанных товарных знаков (свидетельства №№214568, 199940, 263430) относятся к комбинированным обозначениям, в которых буквы и цифры выполнены в характерной графике.

Регистрация знака в ЕС и в стране происхождения (США) не является основанием для автоматического признания его охраноспособности на территории Российской Федерации, где действует национальное законодательство. Указанное предусмотрено также в статье 6а) Парижской конвенции по охране промышленной собственности, согласно которой условия подачи и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством.

В силу указанных выше обстоятельств коллегия не располагает основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии знака по международной регистрации №1193660 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия

пришла к выводу

о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.12.2015, оставить в силе решение Роспатента от 25.09.2015.