

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520, рассмотрела возражение от 26.02.2006 на решение экспертизы об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №831230, поданное фирмой «3 В S.P.A», Италия (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №831230 с приоритетом от 25.05.2004 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 19 и 20 классов МКТУ.

Решением экспертизы от 22.11.2005 было отказано в предоставлении правовой охраны международной регистрации № 831230, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон).

В решении экспертизы отмечено, что рассматриваемая международная регистрация состоит из согласной буквы и цифры, которые не обладают различительной способностью, поскольку они выполнены простым шрифтом и не имеют характерного графического исполнения. При этом дополнительные материалы, представленные заявителем, не могут быть рассмотрены как доказательство приобретения данной международной регистрацией различительной способности, поскольку в них отсутствует подтверждение факта известности продукции российскому потребителю.

В Палату по патентным спорам поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, мотивировав его следующим:

1. Заявленное обозначение состоит из комбинации цифры и буквы, которое обеспечивает иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных элементов. Данное сочетание придает обозначению неповторимость, а, следовательно, различительную способность, позволяющую индивидуализировать товары заявителя и отличать их от товаров других производителей.

2. При размещении заявленной композиции на товарах рассматривать ее, как некий термин, относящийся к области производства и потребления строительных материалов, мебели или сопутствующих товаров, потребителю сложно. В результате этого потребитель сочтет данное сочетание, как фантазийное и связанное с фирменным наименованием производителя товаров – заявителя.

3. Данное обозначение совпадает с фирменным наименованием заявителя, что усиливает его различительную способность. По мере использования фирменное наименование заявителя приобрело большую известность, завоевало деловую репутацию во всем мире.

4. Фирма заявителя работает с 1950 г. в области производства неметаллических строительных материалов и мебели, выпуская продукцию самого высокого качества, отвечающую самым строгим международным стандартам.

5. Намерение заявителя выйти на российский рынок продиктовано его участием в международной выставке ZOW 2004 г. и поставке товаров в Россию. Товары заявителя, для сопровождения которых предназначено заявленное обозначение, уже известны в России неопределенному кругу лиц, что способствует приобретению обозначением различительной способности.

На основании изложенного заявитель просит предоставить международной регистрации №831230 правовую охрану на территории Российской Федерации в отношении всего заявленного перечня товаров 19 и 20 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

1. Копии материалов из сети Интернет о деятельности заявителя на английском языке на 9 л.,
2. Копии материалов об участии в выставке ZOW 2004 на английском языке на 4 л.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 22.06.2006г., представителем заявителя были представлены переводы на русский язык материалов, приложенных к возражению.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные 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 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью. Данные обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом (2.3.1) пункта 2.3 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, дающие качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

Анализ заявленной международной регистрации №831230 показал, что она представляет собой сочетание цифры «3» и буквы «В», выполненных стандартным жирным шрифтом. При этом, возможно предположить, что входящая в состав регистрации буква выполнена латинским алфавитом.

Упомянутые буква «В» и цифра «3» расположены в строчку относительно друг друга и исполнены шрифтом одинакового размера.

Таким образом, рассматриваемая международная регистрация представляет собой сочетание цифры и согласного звука, не имеющих какого-либо характерного, запоминающегося графического исполнения, позволяющего рассматривать ее как композицию, дающую качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

На основании изложенного, у Палаты по патентным спорам имеются достаточные основания согласиться с мнением экспертизы о том, что заявленное обозначение состоит исключительно из элементов, не обладающих различительной способностью, а, следовательно, не может выполнять функцию товарного знака как средства индивидуализации товаров.

Представленные дополнительные материалы позволяют сделать вывод о том, что фирма заявителя, действительно, была образована в 1950 году, как производитель мебельных панелей, и является первым в мире производителем дверей с МДФ покрытием. В настоящее время заявитель

является известным в мире производителем мебели и мебельной гарнитуры, а также иных сопутствующих товаров, отличающихся высоким качеством.

Заявителем представлены материалы, касающиеся его заявки на участие в международной выставке на территории России в 2004 году, но при этом какая-либо информация, подтверждающая участие в этой выставке отсутствует.

Таким образом, представленной информации не достаточно для установления факта известности как самого заявителя, так и используемого им обозначения «ЗВ» на территории Российской Федерации, и, как следствие, приобретения заявленным обозначением различительной способности в отношении заявленных товаров 19 и 20 классов МКТУ.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 26.02.2006, оставить в силе решение экспертизы от 22.11.2005.