

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 30.08.2010, поданное компанией «EADS TEST & SERVICES», Франция (далее - заявитель) на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «U-TEST» по международной регистрации № 980287, при этом установила следующее.

Знак «U-TEST» с конвенционным приоритетом 07.03.2008 был зарегистрирован Международным бюро ВОИС 21.08.2008 за № 980287 в отношении товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне, на имя заявителя.

Знак «U-TEST» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 28.05.2010 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 980287 для всех товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение обосновано тем, что знак по международной регистрации № 980287 в отношении товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ не обладает различительной способностью, так как элемент «TEST» относится к области деятельности заявителя, а буква «U» не дает качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в обозначение элементов.

В Палату по патентным спорам 30.08.2010 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и Телефон/факс (8-499) 240-33-63

товарным знаком об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «U-TEST» по международной регистрации № 980287, доводы которого сводятся к следующему:

- при оценке семантического значения обозначения анализу подлежит совокупное значение слова «U-TEST», определяемое отдельными его частями;
- заявитель выражает согласие с приведенными экспертизой словарными значениями слова «-TEST», однако часть «U-» дает качественно иной уровень восприятия обозначения в целом, т.е., если подбирать значения слова, то обозначение в целом (U-испытание, U-критерий и т.д.) может означать какое-то иное испытание или иной критерий;
- косвенно изложенное подтверждается наличием зарегистрированных знаков: U-SYSTEM (№ 404003), U-STORE (№ 243142), U-LINK (№ 352544) и др.;
- слово «TEST» относится к области деятельности заявителя, однако обозначение в целом «U-TEST» не относится к какой-либо области, так как является фантастичным;
- по заявке заявителем испрашивается правовая охрана знаку в ряде стран, при этом охрана испрашивается именно в том виде, в котором оно было зарегистрировано в стране происхождения. Наряду с регистрацией во Франции, обозначение было зарегистрировано в качестве товарного знака Евросоюза, из чего следует, что патентные ведомства Франции и Евросоюза в целом признали различительную способность знака;
- компания заявителя входит в Европейский аэрокосмический оборонный концерн EADS, образованный в 2000 г. и являющийся второй в мире аэрокосмической компанией;
- товары и услуги заявителя предназначены для тестирования и технического обслуживания сложного высокотехнологичного оборудования, а также предназначены для поставки в Российскую Федерацию.

В качестве подтверждения изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

- распечатки свидетельств №№ 404003, 243152, 352544, 157050 [1];
- копия национальной регистрации и регистрации в Евросоюзе с переводом [2];

- распечатки из сети Интернет [3];
- распечатка по 16-у симпозиуму АТЕС с переводом [4].

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

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

С учетом даты конвенционного приоритета (07.03.2008) знака по международной регистрации № 980287 правовая база для оценки его охранных способностей включает Кодекс 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение.

Согласно пункту 2.3.2.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера.

Согласно пункту 2.3.2.2 Правил к общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация знака. К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Положения, предусмотренные пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Пунктом 2.3 Правил установлено, что 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 «U-TEST» представляет собой сочетание буквы «U» и слова «TEST», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита через дефис.

В ходе анализа знака по международной регистрации было установлено следующее.

Знак сам по себе не обладает различительной способностью в отношении заявленных услуг, поскольку один из его элементов представляет собой букву «U», не имеющую словесного характера, а другой – слово «TEST» (проверка, испытание, тест – см. <http://lingvo.yandex.ru/>), символизирующее область деятельности, к которой относятся товары и услуги, содержащиеся в перечне регистрации, т.е. является общепринятым термином и символом. Указанное правомерно было отмечено в заключении экспертизы и подпадает под положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Следует отметить, что перечень обозначений, не обладающих различительной способностью, не является исчерпывающим, а сам знак состоит из неохраноспособных элементов.

Необходимо обратить внимание на то, что заявителем выражено согласие с неохраноспособностью словесного элемента «TEST». Довод заявителя о том, что элемент «U» дает качественно иной уровень восприятия обозначению в целом, является недоказанным.

Заявителем были представлены материалы [3-4], касающиеся использования знака по международной регистрации № 980287 в отношении товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Следует отметить, что все представленные заявителем документы [1-4] не содержат информации о каком-либо использовании обозначения «U-TEST» до

даты конвенционного приоритета международной регистрации № 980287 на территории Российской Федерации. Доводы о членстве в аэрокосмическом оборонном концерне EADS носят информативный характер. При этом факт вхождения в специализированную структуру сам по себе не свидетельствует о приобретении обозначением узнаваемости среди потребителей.

Таким образом, в распоряжение коллегии Палаты по патентным спорам не было представлено материалов, которые могли бы служить подтверждением факта наличия у знака по международной регистрации № 980287 приобретенной различительной способности в результате его использования.

Коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что в соответствии с пунктом (1) статьи 6^{a)} Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 в Стокгольмской редакции 1967 года условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством. В этой связи ссылка на получение правовой охраны знаком в других странах является неубедительной.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о том, что знак «U-TEST» не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 30.08.2010, оставить в силе решение Роспатента от 28.05.2010.