

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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, рассмотрела возражение от 30.09.2008, поданное ООО научно-производственная компания «РосФиН», г. Самара (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.08.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007710186/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2007710186/50 с приоритетом от 09.04.2007 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлена аббревиатура «ФС», образованная от наименования основной продукции предприятия - Фильтр Сетчатый.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение (далее – Решение Роспатента) от 28.08.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение «ФС» не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «ФС» не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой буквы, не имеющие характерного графического исполнения и словесного характера.

Кроме того, в заключении указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее заявленным на регистрацию товарного знака на имя

другого лица комбинированным обозначением «ФС» по заявке №2006705614/50 для части однородных услуг 42 класса МКТУ.

В возражении от 30.09.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, указав следующее:

- заявленное обозначение, представляющее собой аббревиатуру от наименования продукции «Фильтр скважинный», ни в развернутом виде, ни в виде аббревиатуры не употреблялось ранее фирмами - производителями однородной продукции;

- применение аббревиатуры из начальных букв наименования продукции является общепринятой практикой для российских и зарубежных производителей скважинных фильтров, при этом художественный шрифт и изобразительный товарный знак не используется, так как товарный знак наносится на изделие, устанавливаемое глубоко под землей;

- кроме заявителя в России скважинные фильтры изготавливают четыре предприятия, которые употребляют для обозначения своей продукции другие аббревиатуры, например: ФЗСМ, ФСК-ПГ, ФРНП, СПФ;

- ссылка на противопоставленное обозначение по заявке №2006705614/50 дана в заключении неправомерно, поскольку товарный знак по этой заявке отсутствует.

К возражению приложены ссылки на сайты упомянутых в возражении компаний, производящих скважинные фильтры.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (09.04.2007) поступления заявки №2007710186/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями 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 от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за №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.

Пунктом 2.3.1 Правил установлено, что к таким обозначениям могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера.

Указанные положения не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (14.4.2) Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту (14.4.2.3) Правил изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные элементы.

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смы-

словое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В качестве товарного знака заявлено обозначение, включающее сочетание букв «ФС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Поскольку заявленное обозначение представляет собой сочетание двух согласных букв, в котором отсутствуют гласные звуки, оно не имеет словесного характера, а использование при написании букв стандартного шрифта и черно-белого цвета не позволяет сделать вывод о характерном графическом исполнении.

В силу указанного обозначение «ФС» не имеет словесного характера и характерного графического исполнения, то есть вывод экспертизы об отсутствии различительной способности заявленного обозначения следует признать обоснованным, при этом никаких материалов в подтверждение приобретенной различительной способности обозначения «ФС» в отношении заявленных услуг 37, 42 классов МКТУ заявителем не представлено.

Довод заявителя о том, что буквосочетание «ФС» является аббревиатурой от наименования производимой им продукции (фильтр сетчатый или фильтр скважинный), не может служить в качестве обоснования различительной способности заявленного обозначения, также как и довод о том, что ранее это обозначение не использовалось другими производителями фильтров. Кроме

того, регистрация товарного знака испрашивается не в отношении товаров, которые производятся заявителем, а для услуг 37 и 42 классов МКТУ.

В отношении соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, следует указать, что сходство заявленного обозначения с ранее заявленным на регистрацию комбинированным обозначением по заявке №2006705614/50 обусловлено визуальным сходством внешней формы букв, образующих буквосочетание «ФС», которое входит как в заявленное обозначение, так и в противопоставленное комбинированное обозначение, занимая в нем доминирующее положение. При этом однородность услуг 42 класса МКТУ, в отношении которых испрашивалась регистрация заявленного и противопоставленного обозначений, обусловлена одним родом и назначением этих услуг («компьютерное программирование» и «составление программ для вычислительных машин, разработка и корректировка программного обеспечения»).

Противопоставление заявки № 2006705614/50 правомерно в связи с тем, что на дату принятия возражения к рассмотрению (22.10.2008) делопроизводство по ней не было завершено, и указанная заявка не была признана отозванной.

Таким образом, вывод о несоответствии обозначения по заявке №2007710186/50 условиям его государственной регистрации в качестве товарного знака, изложенный в заключении по результатам экспертизы, следует считать обоснованным.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 30.09.2008 и оставить в силе решение Роспатента от 28.08.2008.