

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 06.07.2012, поданное компанией Vacasim Properties Limited, Кипр (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1020396, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку «STADLER FORM» по международной регистрации №1020396, с конвенционным приоритетом от 25.02.2009, произведенной 17.08.2009 Международным бюро ВОИС на имя компании Stadler Form Aktiengesellschaft, Швейцария (далее - правообладатель), была предоставлена в отношении товаров 11, 21 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Оспариваемый знак по международной регистрации №1020396 представляет собой словесное обозначение «STADLER FORM», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 06.07.2012, в котором выражено мнение о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1020396 предоставлена в нарушение требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в оспариваемом знаке, включающем словосочетание «STADLER FORM», словесный элемент «FORM», применительно к товарам 11 и 21 класса МКТУ, носит описательный характер и указывает на простое наименование товара;

- словосочетание «STADLER FORM» нельзя рассматривать как неделимое словосочетание, которое может быть переведено как «Форма Штадлера» или «Форма от Штадлера», поскольку данный перевод не соответствует существующим правилам грамматики немецкого и английского языков, т.е. слова «STADLER» и «FORM» не связаны друг с другом по смыслу и грамматически.

Кроме того, в возражении было указано на нарушение норм процессуального и материального права при предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1020396, поскольку правообладатель не воспользовался предоставленным ему по закону правом в трехмесячный срок обжаловать решение о предварительном отказе в предоставлении правовой охраны обозначению и решение о предоставлении правовой охраны этому обозначению с исключением элемента «FORM» из самостоятельной правовой охраны, а возражение против предварительного отказа и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации было подано правообладателем только спустя как минимум восемь месяцев с момента, когда ему стало известно об этом обстоятельстве.

На заседании коллегии, состоявшемся 20.09.2012, лицо, подавшее возражение, ограничило основания, по которым оспаривалось предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «STADLER FORM» по международной регистрации №1020396, несоответствием ее требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит исключить из правовой охраны на территории Российской Федерации знака «STADLER FORM» по международной регистрации №1020396 словесный элемент «FORM».

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, представил отзыв, в котором указал следующее:

- заинтересованность лица, подавшего возражение, по основаниям, указанным в возражении, не обоснована;

- обозначение «STADLER FORM», состоящее из двух слов, исполнено в одну строку и одинаковым шрифтом, в силу чего воспринимается как неделимое словосочетание и должно рассматриваться в целом без выделения слова «FORM»;

- словесный элемент «FORM», включенный в оспариваемый товарный знак, не несет в себе каких-либо описательных функций и не может указывать на форму товара, как утверждает лицо, подавшее возражение, напротив, в сочетании со словесным элементом «STADLER», представляющим собой имя собственное – фамилию швейцарского предпринимателя Мартина Штадлера, владельца компании – правообладателя, образует словосочетание, которое носит фантазийный характер;

- словосочетание «STADLER FORM» требует рассуждений, домысливания, которые могут быть различны и не могут являться указанием на конкретные свойства товаров, поскольку ассоциации, связанные с его восприятием, носят неопределенный характер;

- международный знак «STADLER FORM» охраняется в стране происхождения и в многочисленных зарубежных странах в целом, без разбиения на отдельные части;

- международный знак «STADLER FORM» полностью воспроизводит отличительную часть фирменного наименования правообладателя и позиционируется на международном и российском рынке исключительно как словосочетание;

- согласно действующему законодательству и судебной практике использование знака «STADLER FORM» в целом не дает права запретить использование слова «FORM».

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации знака «STADLER FORM» в целом.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (25.02.2009) конвенционного приоритета международной регистрации №1020396, правовая база для оценки ее охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию

товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Оспариваемый знак по международной регистрации №1020396, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «STADLER FORM», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в одну строку.

Слово «form» является лексической единицей немецкого и английского языков, в переводе на русский язык означающее: форма, образ, вид, очертание (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари/ABBYY Lingvo»), т.е. носит полисемичный характер.

Сам по себе словесный элемент «FORM» не несет в себе никакой конкретной информации, способной характеризовать товары 11 и 21 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1020396, а с учетом его полисемичности в

сочетании со словом «STADLER» образует словосочетание, смысл которого требует дополнительного рассуждения, домысливания и может восприниматься потребителем через различные ассоциации.

В силу указанного довод лица, подавшего возражение, о том, что обозначение «STADLER FORM» нельзя рассматривать как неделимое словосочетание, которое может быть переведено как «Форма Штадлера» или «Форма от Штадлера», не убедителен. При этом для среднего российского потребителя не имеет решающего значения, соответствует ли это словосочетание существующим правилам грамматики немецкого и английского языков или не соответствует.

Кроме того, следует отметить, что знак «STADLER FORM» позиционируется на российском рынке именно в качестве словосочетания, в котором слово «STADLER» представляет собой фамилию швейцарского предпринимателя Мартина Штадлера – владельца компании – правообладателя, а само словосочетание «STADLER FORM» совпадает с частью фирменного наименования компании.

Таким образом, утверждение лица, подавшего возражение, что правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №1020396 предоставлена с нарушением требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса, нельзя признать обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 06.07.2012 и оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1020396.