

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 06.02.2012 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1020396, при этом установлено следующее.

Международная регистрация данного знака была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 17.08.2009 за № 1020396 с конвенционным приоритетом от 25.02.2009 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 11 и 21 классов МКТУ на имя компании Stadler Form Aktiengesellschaft, Швейцария (далее – заявитель).

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

Решением Роспатента от 18.05.2011 знаку была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации для товаров 11, 21 классов МКТУ. При этом словесный элемент «FORM» в связи с несоответствием требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса исключен из самостоятельной правовой охраны.

В возражении от 06.02.2012, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в настоящее время на сайте ВОИС отсутствует официальная информация о предоставлении правовой охраны знаку «STADLER FORM» на территории Российской Федерации с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «FORM»;

- компания Stadler Form Aktiengesellschaft узнала о дискламации словесного элемента «FORM» только в процессе рассмотрения возражения, поданного в палату по патентным спорам против предоставления правовой охраны международной регистрации №1020396;

- владелец международной регистрации не давал инструкций своему прежнему представителю на исключение из самостоятельной правовой охраны указанного словесного элемента;

- обозначение «STADLER FORM» состоит из двух слов, которые размещены на одной строке и выполнены одинаковым шрифтом, в силу чего оно воспринимается как неделимое словосочетание и должно рассматриваться в целом, без выделения слова «FORM»;

- в данном случае нельзя говорить о том, что словесный элемент «FORM», в переводе с немецкого языка означающий «форма», несет какую-либо описательную информацию, например, указывает на форму товара;

- в сочетании со словесным элементом «STADLER», который представляет собой имя собственное – фамилию швейцарского предпринимателя Мартина Штадлера, владельца компании-правообладателя, он имеет значение «форма Штадлера», то есть словосочетание носит фантазийный характер;

- следовательно, знак «STADLER FORM» должен охраняться в целом, без дискламации слова «FORM»;

- знак «STADLER FORM» по международной регистрации №1020396 охраняется в целом в стране происхождения – Швейцарии, и таким же образом охраняется в других странах;

- данный знак полностью воспроизводит отличительную часть фирменного наименования правообладателя;

- знак «STADLER FORM» позиционируется на международном и российском рынке исключительно как словосочетание.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны международной регистрации №1020396 в целом, без исключения словесного элемента «FORM» из самостоятельной правовой охраны.

В подтверждение доводов, изложенных в возражении, заявителем представлены фотокопии образцов упаковки товаров, маркированных знаком «STADLER FORM» [1], и распечатки о компании Stadler Form Aktiengesellschaft из Википедии (http://ru.wikipedia.org/wiki/Stadler_Form) [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными ввиду нижеследующего.

С учетом даты (25.02.2009) конвенционного приоритета международной регистрации №1020396 правовая база для оценки её охраноспособности 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 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.

Подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что 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.

Знак по международной регистрации №1020396 представляет собой словесное обозначение «STADLER FORM», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесные элементы в знаке размещены на одной строке.

Решением Роспатента правовая охрана указанному знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 11, 21 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации, при этом словесный элемент «FORM» был исключен из самостоятельной правовой охраны в связи с несоответствием требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Анализ словесного элемента «FORM» показал, что он является лексической единицей немецкого и английского языков и в переводе на русский язык означает «форма, образ, вид» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo»).

Очевидно, что рассматриваемый элемент сам по себе не несет никакой конкретной информации, способной как-либо характеризовать товары 11 класса МКТУ «apparatus for lighting, steam generating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes» (устройства для освещения, получения пара, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические) и товары 21 класса МКТУ «household utensils not made of precious metals;

household utensils made of precious metals» (домашняя утварь, за исключением изготовленной из драгоценных металлов; домашняя утварь, изготовленная из драгоценных металлов).

Кроме того, элемент «FORM» воспринимается в составе знака по международной регистрации №1020396 не как самостоятельная словесная составляющая, а как элемент неделимого словосочетания, что обусловлено исполнением обозначения «STADLER FORM» в одну строку и одинаковым шрифтом.

Согласно имеющимся в деле международной заявки №1020396 материалам, знак «STADLER FORM» позиционируется на российском рынке именно в качестве словосочетания на немецком языке, в котором слово «STADLER» представляет собой фамилию швейцарского предпринимателя Мартина Штадлера - владельца компании-правообладателя, а словосочетание в целом переводится на русский язык как «форма Штадлера».

Таким образом, в рассматриваемом случае целесообразно предоставлять правовую охрану знаку в целом.

Резюмируя изложенное, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований для исключения элемента «FORM» из самостоятельной правовой охраны в рамках требований пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 06.02.2012, отменить решение Роспатента от 18.05.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1020396 полностью, без исключения словесного элемента «FORM» из самостоятельной правовой охраны.