

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 16.04.2009, поданное Ateliers Busch SA, Швейцария (далее — заявитель, лицо, подавшее возражение), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 15.01.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №926870, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №926870 с конвенционным приоритетом от 15.02.2007 произведена МБ ВОИС 24.05.2007 на имя заявителя в отношении товаров 07 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации представляет собой обозначение «R 5», выполненное стандартным шрифтом.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 15.01.2009 было принято решение, которым отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №926870. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №926870 противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «R 5» не обладает различительной способностью, так как состоит из простых буквы и цифры, которые не имеют словесного характера и характерного графического исполнения.

Заявитель выразил свое несогласие с вышеуказанным решением в поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 16.04.2009. Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «R 5» представляет собой не отдельную букву и цифру, а изобретенную комбинацию данных элементов;
- потребитель не будет при восприятии заявленного обозначения разбивать его на отдельные части, он будет воспринимать его только как органически целостную конструкцию, используемую конкретным производителем;
- заявленное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя в других зарубежных странах, а также непосредственно в стране происхождения, а именно в Швейцарии, таким образом, заявленное обозначение подпадает под действие статьи 6 quinqueis А Парижской конвенции по охране промышленной собственности и должен охраняться таким, как он есть не территории России;
- существует множество сходных регистраций на буквенно-цифровые обозначения;
- обозначение «R 5» в силу его широкого использования приобрело различительную способность в Российской Федерации;
- товары заявителя предназначены для узкого круга специалистов, связанных с организацией производственного процесса в разных отраслях промышленности.

На основании изложенного заявителем выражена просьба удовлетворить возражение от 16.04.2009 и предоставить правовую охрану международной регистрации №926870 на территории Российской Федерации.

К возражению приложены:

1. Распечатка из сети Интернет.
2. Регистрации обозначения «R 5» в зарубежных странах.
3. Информация о деятельности заявителя.
4. Распечатка из сети Интернет о продукции.
5. Информация о пластинчато-роторных вакуумных насосах.
6. Аффидавит.

7. Распечатки из сети Интернет о вакуумном насосе серии R 5.

8. Сертификат соответствия.

9. Товарная накладная.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявителем были представлены дополнительные материалы:

10. Историческая справка.

11. Счета-фактуры на вакуумные насосы и системы компании «Др.-Инг. К. Буш ГмбХ».

12. Договоры поставки.

13. Сертификаты соответствия.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета 15.02.2007 международной регистрации №921491 правовая база для оценки ее охранных способностей включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министром России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Такие обозначения могут быть включены как неохранные элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Правилами установлено, что 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 (пункт 2.3.1).

Знак по международной регистрации №926870 представляет собой буквенно-цифровое обозначение «R 5», выполненное стандартным шрифтом.

Поскольку заявленное обозначение состоит исключительно из буквы и цифры, а также не имеет оригинального запоминающегося характерного графического исполнения и лишено каких-либо декоративных элементов, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как не обладающее различительной способностью.

Вместе с тем, различительная способность может быть приобретена знаком в результате его использования до даты подачи заявки.

Оценка материалов, представленных заявителем в качестве подтверждения приобретенной различительной способности знаком показала следующее.

Согласно информации, приведенной в представленных материалах, заявленное обозначение используется при маркировке вакуумных насосов и систем серии «R 5», разработанных компанией «БУШ». Однако соотнести данные товары с заявителем не представляется возможным, поскольку в материалах указывается компания «Др.-Инг. К. Буш ГмбХ».

Представленные заявителем сведения из сети Интернет, носят информационно-рекламный характер. Кроме того, указанные источники не содержат дат.

С учетом изложенного коллегия Палаты по патентным спорам пришла к заключению, что представленные заявителем материалы не подтверждают то, что знак по международной регистрации №926870 приобрел различительную способность в результате его использования до даты приоритета международной регистрации.

Представленные регистрации [2] заявленного обозначения в зарубежных странах не являются основанием для предоставления правовой охраны международной регистрации №926870 в Российской Федерации.

В связи с этим вывод экспертизы о том, что международная регистрация №926870 не обладает различительной способностью и, соответственно, противоречит требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, является правомерным.

Учитывая изложенное Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 16.03.2009 и оставить в силе решение Роспатента от 15.01.2009.**