

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 регистрационный № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 13.07.2017, поданное компанией «Kollmorgen Automation AB», Швеция (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 22.03.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1273878 в отношении товаров 09, 12 классов МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1273878 с конвенционным приоритетом от 22.04.2015, произведенной Международным Бюро ВОИС 29.09.2015 на имя заявителя, испрашивалась в отношении товаров 09, 12 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1273878 представляет собой буквенное обозначение «NDC», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 22.03.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1273878 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, доводы которого сведены к следующему:

- знак по международной регистрации № 1273878 не соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 09, 12 классов МКТУ, поскольку не обладает различительной способностью,

выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, не имеет словесного характера и запоминающегося графического исполнения;

- заявителем не представлено документов, доказывающих приобретенную различительную способность знака по международной регистрации № 1273878;

- противопоставление знаку по международной регистрации № 1273878 знака



по международной регистрации № 722157, конвенционный приоритет от 15.04.1999 было снято экспертизой, в связи с предоставлением согласия, предусмотренного требованиями пункта б (2) статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 13.07.2017 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 22.03.2017. Доводы возражения сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации № 1273878 может восприниматься потребителем как изобразительное обозначение ввиду особого подбора трех символов без пробелов;

- знак «NDC» по международной регистрации № 1273878 будет восприниматься российским потребителем в целом, как единая фантазийная комбинация, а не как сочетание простых букв, то есть как единое графическое изображение, обладающее различительной способностью и способное отличать производимые заявителем товары от однородных товаров других хозяйствующих субъектов;

- российское законодательство лишь указывает, какие обозначения могут не относиться (а могут и относиться) к обладающим различительной способностью ("различительный" - указывающий на различие между кем-, чем-либо);

- в Кодексе не содержится положения о том, что если обозначение представляет собой сочетание букв, не имеющее словесного характера и оригинального графического исполнения, то оно автоматически признается не обладающим различительной способностью;

- в случае предоставления правовой охраны словесному знаку «NDC» по международной регистрации № 1273878 охрана также предоставляется и его фонетическому образу, порождаемому в сознании потребителя;

- с точки зрения фонетики, как русского, так и английского языка, буквосочетание «NDC» фонетически обладает различительной способностью: "эн-ди-си". При этом если бы знак «NDC» по международной регистрации № 1273878 вообще не содержал слогов, его просто нельзя было бы произнести;
- в аудиовизуальной рекламе (на радио и телевидении) буквосочетание «NDC» будет звучать точно так же, как и слово "эн-ди-си", содержащее и согласные, и гласные звуки;
- вопрос о том, что есть "словесный характер" и собственно "слово", до настоящего времени окончательно не решен, и это признается специалистами в области лингвистики. Ни одно определение слова не может претендовать на бесспорное и пригодное для принятия решения, что является словом, а что – нет. При этом слог - есть элемент фонетического слова, также как само слово - прежде всего элемент речи, языка;
- примерами слов, образованных без участия гласных, являются: например, в русском языке - междометия "гм", "брр", в сербском - слова "трг" (рынок), "прет" (перст), "врх" (верх), в чешском - "krk" (шея), "vlk" (волк) и т.д.;
- знак «NDC» по международной регистрации № 1273878 обладает словесным характером, то есть является словом. Соответственно, являясь изобретенным словом, оно не может не обладать различительной способностью, поскольку, как известно, именно фантазийность (или изобретенность) придает словесным обозначениям оригинальные черты, и именно в этом качестве они воспринимаются потребителями;
- заявителем приведены примеры зарегистрированных товарных знаков: "НР" (свидетельство № 91146); "ТНК" (свидетельство № 92934); "JVC" (свидетельство № 94176); "BMW" (свидетельство № 50884); "BP" (свидетельство № 75567) и др.;
- знак «NDC» заявителя признан охраноспособным в странах: Австралии, Японии, Швейцарии, Норвегии, Турции, Кореи США (как следует из базы РОМАРИН) и ЕС (СТМ № 013973508);
- факт признания знака «NDC» охраноспособным в странах ЕС имеет принципиальное значение, поскольку Российская Федерация в 1994 году заключила, а в 1997 году ратифицировала Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с

Европейским сообществом, в котором имеется статья № 54 "Охрана интеллектуальной собственности" и приложение № 10 к данной статье, обязывающие Российскую Федерацию обеспечивать уровень защиты интеллектуальной собственности, аналогичный уровню, существующему в сообществе.

В возражении, поступившем 13.07.2017, изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1273878 в отношении всех испрашиваемых товаров 09, 12 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 13.07.2017, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (22.04.2015) конвенционного приоритета знака по международной регистрации № 1273878 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя 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, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

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

Согласно подпункту (2.3.1) пункта 2.3. Правил 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.

Знак по международной регистрации № 1273878 (конвенционный приоритет от 22.04.2015) представляет собой обозначение «**NDC**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой

охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ «*systèmes électroniques de commande pour véhicules (à l'exclusion de machines d'analyses de carcasses de pneus)*» («электронные системы управления для транспортных средств (за исключением анализа покрышек машин)»), 12 класса МКТУ «*véhicules sans conducteur de transport terrestre*» («автомобили наземного транспорта, управляемые без водителя»).

Знак по международной регистрации № 1273878 представляет собой сочетание заглавных букв латинского алфавита «**NDC**». Все элементы выполнены стандартным шрифтом черного цвета без какого-либо характерного графического исполнения. Сочетание ряда согласных букв «**NDC**» неудобопроизносимо с точки зрения русского языка, следовательно, довод, изложенный в заключении по результатам экспертизы, о том, что знак по международной регистрации № 1273878 не обладает различительной способностью в силу отсутствия словесного характера, является обоснованным. Отсутствие графической проработки элементов знака по международной регистрации № 1273878 не позволяет воспринимать обозначение как запоминающуюся композицию элементов.

С учетом изложенного знак по международной регистрации № 1273878 не соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса. Выводы коллегии основаны на отсутствии различительной способности знака. Заявителем не представлено документов, свидетельствующих о том, что знак по международной регистрации № 1273878 приобрел различительную способность и выполняет индивидуализирующую функцию товаров заявителя в результате его использования до даты конвенционного приоритета рассматриваемой международной регистрации.

В силу независимого делопроизводства по каждой заявке приведенные заявителем примеры регистраций товарных знаков (например, "HP" (свидетельство № 91146); "ТНК" (свидетельство № 92934); "JVC" (свидетельство № 94176); "BMW" (свидетельство № 50884) и т.д.) не могут служить аргументом в пользу предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1273878.

Наличие прав у заявителя на знак «NDC» в других странах не дает оснований для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации № 1273878 на территории Российской Федерации. В соответствии с пунктом 1 статьи 6 «Парижской конвенции по охране промышленной собственности» от 20.03.1883 «условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством».

В связи с чем, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии знака по международной регистрации № 1273878 в отношении заявленных товаров 09, 12 классов МКТУ требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для отмены решения Роспатента от 22.03.2017.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.07.2017, оставить в силе решение Роспатента от 22.03.2017.**