

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 15.07.2011 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 15.04.2011 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1014247, поданное компанией Мазэкеа Юк Лимитед (Mothercare UK Limited), Великобритания (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1014247 знака «М2В», произведенной Международным бюро ВОИС 25.08.2009, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 14 и 25 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1014247 представляет собой обозначение «М2В», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение от 15.04.2011 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «М2В» по международной регистрации №1014247. Данное решение было вынесено с учетом заключения по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1014247 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 обосновывается тем, что обозначение «М2В» состоит из согласных букв «М», «В» и цифры «2», расположенной между ними, не обладающих словесным характером.

Обозначение лишено какого-либо характерного графического исполнения, отличительных признаков и не обладает качественно иным уровнем восприятия, поэтому в целом не обладает различительной способностью.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 15.04.2011, доводы которого сводятся к следующему:

- в английском языке существует несколько слов, которые можно перевести на русский язык как «будущая мама», в частности «mum-to-be», которое можно записать как «mum-2-be/mum2be» или как его аббревиатуру «M2B» (частица «to» и числительное «two»/ «2» произносятся как [ту] и являются омофонами, поэтому в письме распространен графический прием замены частицы «to» на фонетически тождественное числительное «2»);
- компания Мазэкеа Юк Лимитед выбрала в качестве средства индивидуализации своих товаров обозначение «M2B» как одну из возможных аббревиатур сложносоставного слова «mum-2-be», сократив значимые лексемы до первых букв слова, поэтому нельзя говорить о том, что знак «M2B» не может иметь словесного характера;
- обозначению «M2B» была предоставлена правовая охрана в Великобритании, Австралии, странах Европейского союза;
- обозначение «M2B» приобрело различительную способность для российского потребителя, о чем свидетельствует значительное число публикаций информации и рекламы в СМИ на сайтах сети Интернет, в частности, пользователи Интернет-сайтов активно используют обозначение «M2B», предлагая к продаже товары заявителя.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 15.04.2011 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 14 и 25 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

К возражению заявителем были представлены следующие документы:

- 1) распечатка словарной статьи «слово» их электронной версии БСЭ;
- 2) распечатка словарной статьи «аббревиатура» их электронной версии Российского гуманитарного энциклопедического словаря;
- 3) копия распечатки из электронной базы Патентного ведомства Великобритании публикации регистрации №2499889, предоставленной в отношении товарного знака «M2B»;

- 4) копия распечатки из электронной базы ОНІМ в отношении международной регистрации №1014247 о предоставлении правовой охраны знаку «M2B» на территории Евросоюза;
- 5) копия распечаток материалов, размещенных в электронных СМИ;
- 6) распечатки с российских Интернет-сайтов, содержащих объявления о продаже продукции.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (25.08.2009) международной регистрации №1014247 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 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 регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с подпунктом (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.

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

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Знак по международной регистрации №1014247 состоит из сочетания букв «М» и «В», не имеющих словесного характера, а также числительного «2», расположенного между буквами. Довод заявителя о том, что обозначение «M2B» обладает определенной семантикой («must to be») неубедителен, так как не подкреплён словарно-справочными данными.

Поскольку знак по международной регистрации состоит исключительно из букв и цифры, не имеет оригинального запоминающегося характерного графического исполнения и лишено каких-либо декоративных элементов, ему не может быть

предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации как обозначению, не обладающему различительной способностью.

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

Оценка материалов (1-6), представленных заявителем в качестве подтверждения приобретенной различительной способности знаком, показала следующее.

Представленные заявителем сведения из сети Интернет носят информационно-рекламный характер.

Заявителем не представлено сведений о том, что товары 14 и 25 классов МКТУ, маркированные обозначением «M2B», действительно реализовывались на территории Российской Федерации и ассоциируются в сознании потребителя с компанией Мазэкеа Юк Лимитед. Сведений об объемах ввоза и продажи на территории Российской Федерации продукции заявителя, маркированной обозначением «M2B», до даты международной регистрации знака №1014247 не представлено. Также заявителем не представлено сведений о территории реализации товаров, маркированных знаком «M2B», о длительности использования знака «M2B», об объемах затрат на рекламу товаров, а также сведений о степени информированности потребителей о знаке по международной регистрации №1014247.

С учетом изложенного коллегия палаты по патентным спорам пришла к заключению, что представленные заявителем материалы не подтверждают то, что знак по международной регистрации №1014247 приобрел различительную способность в результате его использования на территории Российской Федерации до даты международной регистрации.

Факт регистрации знака «M2B» в других странах не предусмотрен действующим законодательством в качестве основания для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации на территории Российской Федерации.

Регистрация знака в стране происхождения также не является основанием для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации в Российской Федерации, так как в соответствии со статье 6 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (пересмотренной 14.12.1900, 02.06.1911, 06.11.1925, 02.06.1934, 31.10.1958, 14.07.1967 с изменениями от 02.10.1979) условия подачи и регистрации товарного знака определяются в каждой Стране Союза ее национальным законодательством.

На основании изложенного коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что знак по международной регистрации №1014247 не обладает

различительной способностью и, соответственно, противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 15.07.2011, оставить в силе решение Роспатента от 15.04.2011.