

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 29.12.2011, поданное компанией BTG International Limited (Royaume-Uni) (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 30.08.2011 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1028674, при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 1028674 с конвенционным приоритетом от 10.08.2009 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 05.01.2010 на имя заявителя. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации указанной международной регистрации испрашивается в отношении товаров 01, 05 и 10 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1028674 представляет собой сочетание трех букв латинского алфавита «BTG», выполненных стандартным шрифтом.

Решением Роспатента от 30.08.2011 знаку по международной регистрации №1028674 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех товаров, указанных в перечне регистрации, ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что сочетание латинских букв «BTG» не обладает различительной способностью, поскольку состоит из трех согласных букв, не образующих слово и не имеющих характерного графического исполнения.

В возражении от 29.12.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы:

- заявленное обозначение «BTG» является аббревиатурой, образованной от начальных букв компании «British Technology Group», и обладает различительной способностью, поскольку является словом, образованным из алфавитных названий букв, и читается как би-ти-джи;

- аббревиатуры, образованные из трех первых букв фирменных наименований, широко употребляются в хозяйственном обороте, при этом многие из них являются зарегистрированными товарными знаками, например, BBC, BMW, ABC и IBM;

- знак BTG был зарегистрирован в Аргентине, Мексике, Великобритании, в ЕС и США;

- товарные знаки, состоящие из трех букв, в том числе и согласных, регистрируются на территории других стран, в связи с чем заявитель прилагает выписку, подтверждающую практику проведения экспертизы Патентным ведомством Великобритании и Офисом по гармонизации на внутреннем рынке, а также выдержки, касающиеся практики проведения экспертизы в странах Восточной Европы;

- выполнение заявленного обозначения латинскими буквами увеличивает вероятность того, что российский потребитель воспримет три латинские буквы в качестве символа коммерческого происхождения товара.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны знаку по международной регистрации №1028674.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих, Палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (10.08.2009) конвенционного приоритета международной регистрации №1028674 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 №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 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.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, представляющие собой сочетания букв, не имеющие словесного характера и характерного графического исполнения.

Знак по международной регистрации №1028674 представляет собой сочетание трех латинских букв «BTG», выполненных стандартным шрифтом.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 01, 05 и 10 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Заявленное обозначение представляет собой три согласные буквы латинского алфавита, которые не имеют словесного характера и выполнены стандартным шрифтом, без каких – либо графических особенностей, способных оказать влияние на индивидуализирующую функцию обозначения. Указанное обстоятельство свидетельствует об отсутствии у данного знака различительной способности.

По определению, данному в Большом Энциклопедическом Словаре, «слово» – одна из основных единиц языка, служащая для именования предметов, лиц, процессов, свойств. В языкознании слово рассматривается с точки зрения

звукового состава, значения, морфологического строения, словообразовательного характера, участия в той или иной парадигме, принадлежности к какой-либо части речи, роли в предложении, стилистической функции, происхождения» (см. «БЭС», гл. редактор А.М.Прохоров, изд.2-е, научн. издательство «Большая Российская энциклопедия», 1998г, стр.1111).

Заявленное обозначение не отвечает ни одному из перечисленных признаков слова, что не позволяет отнести его к обозначениям, обладающим словесным характером.

Довод заявителя о том, что обозначение «BTG» обладает словесным характером, так как является аббревиатурой от «British Technology Group», не может быть признан правомерным, поскольку заявленное обозначение состоит исключительно из согласных, которые не воспринимаются в целом как слово естественного языка. Кроме того, оно не имеет оригинального, запоминающегося графического исполнения и лишено каких-либо декоративных элементов.

В соответствии со статьей 6-quinquies (с) Парижской конвенции по охране промышленной собственности обозначениям, которым не свойственна различительная способность, может быть предоставлена правовая охрана при условии, что заявитель представит материалы, подтверждающие приобретенную обозначением различительную способность в результате его длительного использования на территории Российской Федерации, и воспринимается как товарный знак заявителя.

Указанные материалы заявителем не были представлены ни в возражении, ни на заседании коллегии Палаты по патентным спорам.

Таким образом, знаку по международной регистрации №1028674 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации как не обладающему различительной способностью, что свидетельствует о правомерности изложенного в заключении по результатам экспертизы вывода о

несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 29.12.2011 и оставить в силе
решение Роспатента от 30.08.2011.**