

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 03.09.2013, поданное Сен-Гобэн Гляс Франс, Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011724949, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2011724949 с приоритетом от 03.08.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 19, 21, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию заявленного обозначения, содержащемуся в материалах заявки №2011724949, в качестве товарного знака заявлено изобретенное словосочетание «SGG XXL GLASS», в целом не имеющее смыслового значения, в котором «SGG» и «XXL» - изобретенные слова, не имеющие смыслового значения, а «GLASS» - «стакан, лупа, зеркало» (англ.). Элементы «SGG» и «GLASS» выполнены стандартным мелким шрифтом, а «XXL» - оригинальным шрифтом.

Роспатентом 30.05.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Как указано в заключении экспертизы, заявленное обозначение в целом состоит из неохраняемых элементов,

которые не обладают различительной способностью: элемент «SGG» представляет собой сочетание букв, не имеющее словесного характера и характерного графического исполнения; элемент «XXL» также представляет собой сочетание букв, не имеющее словесного характера и достаточно оригинального графического исполнения; словесный элемент «GLASS», в переводе с английского языка означающий стекло, зеркало, стакан (см. Интернет: <http://slovari.yandex.ru>, <http://dic.academic.ru>), указывает на вид, назначение заявленных товаров и услуг.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 03.09.2013, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является целостным обозначением, воспринимается как единое сочетание элементов «SGG XXL GLASS» как с визуальной, так и с фонетической точек зрения;

- элемент «XXL» неправомерно признан экспертизой не обладающим различительной способностью как сочетание букв, не имеющее словесного характера и достаточно оригинального графического исполнения, поскольку такой критерий как «достаточность графической проработки» отсутствует в законодательстве;

- по мнению заявителя, рассматриваемый элемент «XXL» выполнен в оригинальной графической манере, заключающейся в том, что каждая из составляющих его букв составлена из «толстой» и «тонкой» палочек, причем в дополнение к этому «толстая» палочка каждой из букв имеет окантовку, придающую букве объемный вид в целом, каждая из букв соприкасается с соседней буквой нижними частями палочек, что создает впечатление единого графического образа данного элемента, в отличие от других элементов заявленного обозначения;

- элементы «SGG» и «GLASS» правомерно отнесены экспертизой к категории не обладающих различительной способностью;

- охраноспособный элемент «XXL» занимает в заявленном обозначении доминирующее положение, поскольку находится в центральной части обозначения, наиболее удобной для восприятия, выполнен более крупным шрифтом по сравнению с другими элементами и в оригинальной графике.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2011724949 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг с указанием элементов «SGG» и «GLASS» в качестве неохраняемых.

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

С учетом даты (03.08.2011) поступления заявки №2011724949 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

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 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; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указание материала или состава сырья; указание 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.

Заявленное на регистрацию в отношении товаров и услуг 19, 21, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ обозначение «SGG **XXL** GLASS» включает в свой состав элементы «SGG», «XXL», «GLASS», выполненные заглавными буквами латинского алфавита, при этом элемент «XXL» выполнен самым крупным шрифтом, а «SGG» - самым мелким. Сочетание букв «SGG», «XXL» не имеют словесного характера и смыслового значения, а словесный элемент «GLASS» в переводе с английского языка означает «стекло», см. англо-русский словарь ABBYY Lingvo, <http://slovari.yandex.ru>). Элементы «SGG» и «GLASS» выполнены стандартным шрифтом, а в элементе «XXL» имеется графическую проработку, выраженную в наличии у косо толстого штриха в буквах «XX» и вертикального штриха в букве «L» окантовки справа, наличии нижнего тонкого косо штриха в буквах «XX» и горизонтального тонкого штриха у буквы «L», соединении всех трех букв друг с другом в нижней части.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящие в его состав буквенные и словесный элементы в силу их исполнения различным типом и размером шрифта с визуальной точки зрения воспринимаются в качестве отдельных невзаимосвязанных элементов знака. Кроме того, необходимо отметить, что обозначение «SGG **XXL** GLASS» и с семантической точки зрения не воспринимается в качестве словосочетания, поскольку входящие в его состав элементы «SGG» и «XXL» не имеют смыслового значения.

Таким образом, каждый элемент, входящий в состав заявленного обозначения, должен исследоваться по отдельности. Так, являются неохраняемыми элементами обозначения не имеющее словесного характера и характерного графического исполнения сочетание букв «SGG», а также характеризующий товары и услуги 19, 21, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ словесный элемент «GLASS», что заявителем не оспаривается.

Что касается элемента «XXL», который, по мнению заявителя, выполнен в оригинальной графике, то необходимо отметить следующее.

Элемент «XXL» также как и элемент «SGG» представляет собой сочетание букв, не имеющее словесного характера, при этом, графическая манера исполнения шрифтовых единиц «X», «X», «L», входящих в его состав, хотя и не является стандартной, но, тем не менее, не обладает настолько оригинальной запоминающейся графикой, которая позволила бы воспринимать элемент «XXL» не в качестве сочетания отдельных букв, а в качестве изобразительного элемента. Вышеизложенные доводы свидетельствуют об отсутствии различительной способности элемента «XXL».

Поскольку заявителем не было представлено материалов, подтверждающих приобретение заявленным обозначением по заявке №2011724949 различительной способности на территории Российской Федерации до даты приоритета, вывод экспертизы о несоответствии его требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, является обоснованным, в связи с чем у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для удовлетворения возражения от 03.09.2013.

В соответствии с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 03.09.2013, оставить в силе решение Роспатента от 30.05.2013.