

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 06.11.2007, поданное Арте С.р.л., Италия, на решение экспертизы от 09.07.2007 по международной регистрации № 879378, при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 879378 знака «6267» произведена 19.01.2006 с конвенционным приоритетом от 27.09.2005 со сроком действия в течение 10 лет, в отношении товаров 25 класса МКТУ, приведенных в перечне, на имя ARTE S.r.l., Италия (далее – правообладатель).

Международная регистрация представляет собой обозначение, включающее цифры «6267», выполненные белым цветом, и расположенные в левой части прямоугольника, выполненного черным цветом.

Решением экспертизы от 09.07.2007 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 879378 в отношении товаров 25 класса МКТУ. Решение мотивировано несоответствием знака по международной регистрации № 879378 требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее — Закон) и пункта 2.3.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила ТЗ).

В решении экспертизы отмечается, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как несоответствующее пункту 1 статьи 6 Закона.

При определении возможности предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации международному знаку экспертиза также учитывала положение пункта «В» статьи 6 «*quinquies*» Парижской конвенции по охране промышленной собственности, в соответствии с которым товарные знаки, подпадающие под действие настоящей статьи, могут быть отклонены при регистрации или признаны недействительными, в частности, если знаки лишены каких-либо отличительных признаков.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 06.11.2007 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами:

- заявленный международный товарный знак обладает различительной способностью, так как выполнен в оригинальной графике;
- цифровая часть заявленного обозначения 6267 входит в состав фирменного наименования заявителя, что позволяет потребителю ассоциировать товары, маркированные заявленным обозначением, с правообладателем;
- знак по международной регистрации № 879378 приобрел различительную способность в России в отношении заявленных товаров. В качестве доказательства приобретения указанным знаком различительной способности правообладателем представлен ряд документов.

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 879378 в отношении заявленных товаров.

К возражению приложены следующие материалы в 2 экземплярах:

1. Публикации в Российских журналах за 2007 год, в которых упоминается знак «6267» на 11 л.;
2. Копии счетов правообладателя за 2006 год с переводом на 29 л.;
3. Копии счетов правообладателя за 2007 год с переводом на 105 л.;

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

С учетом даты конвенционного приоритета международной регистрации (27.09.2005) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила ТЗ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их длительного использования.

Пунктом 2.3.1. Правил ТЗ разъясняется, 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, линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в него элементов.

Знак по международной регистрации № 879378 представляет собой обозначение, включающее цифры «6267», выполненные белым цветом, и расположенные в левой части прямоугольника, выполненного черным цветом.

Заявленное обозначение не является оригинальным, поскольку доминирующее положение в нем занимают цифры, выполненные простым шрифтом, без стилизации, также отсутствуют какие-либо элементы, которые могли бы придать обозначению качественно иное восприятие.

Для установления, что обозначение приобрело различительную способность в результате его использования правообладателю необходимо представить документы, свидетельствующие о том, что до даты подачи международной заявки

знак ассоциировался в сознании потребителя с конкретным производителем (правообладателем товарного знака).

При этом, материалы [1-3], представленные правообладателем, не позволяют прийти к выводу о том, что на дату конвенционного приоритета по международной регистрации 27.09.2005 знак «6267» воспринимался на территории Российской Федерации исключительно как средство индивидуализации товаров 25 класса МКТУ выпускаемых правообладателем.

Печатные материалы [1] относятся к периоду после даты международной регистрации знака «6267». Также, данные материалы не указывают на правообладателя знака.

Правообладателем представлены счета между компанией Кастор С.р.л. и российскими компаниями за 2006-2007 годы. [2-3].

Указанные счета не могут свидетельствовать о приобретении знаком «6267» различительной способности, поскольку также относятся к периоду после даты регистрации знака и выставлены не правообладателем (компанией ARTE S.r.l.), а иным лицом (компанией Кастор С.р.л.). Необходимо также отметить, что само по себе выставление счета не свидетельствует о его исполнении и доведении товара, маркированного оспариваемым знаком, до потребителя.

Факт вхождения знака по международной регистрации № 879378 в состав фирменного наименования правообладателя также не свидетельствует о приобретении знаком различительной способности на территории Российской Федерации.

Относительно мнения заявителя о том, что поскольку цифровая часть международного знака входит в состав фирменного наименования заявителя, потребитель сможет ассоциировать товары, маркированные заявленным знаком, именно с заявителем, необходимо отметить, что наличие таких ассоциаций не подтверждено никакими доказательствами и указанное обстоятельство не влияет на вывод экспертизы об отсутствии различительной способности знака.

В этой связи у Палаты по патентным спорам имеются основания для признания заявленного знака неохраноспособным в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам не находит оснований для отмены решения экспертизы об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 879378.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 06.11.2007, оставить в силе решение экспертизы от 09.07.2007.