

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 26.09.2014, поданное компанией Деррик Корпорейшн (Корпорация, созданная в Нью-Йорке), Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012723540, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака по заявке № 2012723540 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 12.07.2012 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено обозначение «**PMD**»(ПиЭмДи), выполненное стандартным шрифтом и представляющее собой вымышленное слово.

Решением Роспатента от 19.06.2014 заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, так как представляет собой сочетание латинских букв «PMD», не имеющих словесного характера и

характерного графического исполнения. Документов, подтверждающих приобретение заявленным обозначением различительной способности на территории Российской Федерации в результате его интенсивного использования для заявленного перечня товаров, заявителем не представлено.

В возражении от 26.09.2014, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы:

- продукция под знаком «**PMD**» производится заявителем в течение многих лет и продается в России, что подтверждается счетами (инвойсами), приложенными к возражению;

- приобретатель товаров в России ООО «СТЕП Ойлтулз», Москва;

- информация о продукции заявителя содержится на различных сайтах в сети Интернет, в частности таких, как <http://finpromstandart.ru>; <http://www.ehoplus.ru>; <http://www.kubanbur.ru> и др.;

- товары заявителя под обозначением «**PMD**» реализуются в России различными дистрибьютерами, во всех случаях рядом с указанием PMD и описанием товара указано наименование заявителя – Derrick(Деррик);

- заявка подана в отношении узкого перечня товаров 07 класса МКТУ – составные части сита и сеточные полотна для вибрационных просеивающих аппаратов, которые приобретаются только специалистами для промышленных целей и воспринимаются ими как товарный знак заявителя.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения об отказе и регистрации заявленного обозначения по заявке №2012723540.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки с сайтов сети Интернет [1];

- копии счетов (инвойсов) на оплату ООО «СТЕП Ойлтулз» с переводом на русский язык [2].

На заседании коллегии, состоявшемся 27.01.2015, в дополнение к материалам возражения было представлено письмо, касающееся реализации

ООО «СТЕП Ойлтулз» товаров под знаком «PMD» за период с 01.06.2011 по 12.07.2012[3].

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

С учетом даты (12.07.2012) поступления заявки №2012723540 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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.

Заявленное обозначение состоит из трех латинских букв «PMD», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Государственная регистрация товарного знака по заявке №2012723540 испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ заявленного обозначения показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой сочетание трех согласных букв латинского алфавита, которое не имеет словесного характера и выполнено 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.

Поскольку заявленное обозначение состоит исключительно из согласных звуков, которые не воспринимаются в целом как слово естественного языка, оно не может являться словом, как указано заявителем в описании к заявке. Кроме того, обозначение по заявке №2012723540 не имеет оригинального, запоминающегося графического исполнения и лишено каких-либо декоративных элементов.

Вместе с тем следует отметить, что пункт 1 статьи 1483 Кодекса допускает регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, которые приобрели дополнительную различительную способность в результате их использования.

Для подтверждения использования заявителем обозначения «PMD» на территории Российской Федерации представлены распечатки из сети Интернет с ряда сайтов [1], на которых предлагаются к продаже товары с обозначением «PMD», счета-фактуры, выставленные заявителем ООО «СТЕП Ойлтулз» (Москва) [2], а также письмо этой организации об объемах реализации товаров на территории Российской Федерации за период с 01.06.2011 по 12.07.2012 [3].

Анализ материалов [1-3] показал, что они не содержат фактических данных об объемах поставок и территории реализации товаров под обозначением «**PMD**», таможенных документов, свидетельствующих о ввозе в Россию товаров заявителя, маркированных заявленным обозначением, не приведены сведения о затратах на рекламу и степени информированности потребителя о заявителе и его товарах, маркированных обозначением по заявке №2012723540. Кроме того, следует отметить, что представленные распечатки из сети Интернет [1] не позволяют установить дату размещения на них информации о товаре, счета-фактуры [2] выставлены после 12.07.2012 и не имеют финансового подтверждения, сведения об объемах реализации товара, содержащиеся в письме [3], не подтверждены фактическими данными. Указанное не позволяет коллегии сделать вывод о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность на территории Российской Федерации в результате его использования не только до даты (12.07.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака, но и после нее, и воспринимается российским потребителем как товарный знак заявителя.

Таким образом, заявленное обозначение «**PMD**» не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как не обладающее 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 о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 26.09.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 19.06.2014.