

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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 и зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 25.01.2008, поданное фирмой Catalytic Solutions, Inc., США (далее – заявитель), на решение экспертизы от 12.11.2007 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №893397 (далее – решение экспертизы), при этом установлено следующее.

Международная регистрация №893397 с приоритетом от 26.07.2006 произведена на имя заявителя в отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне.

Знак представляет собой сочетание букв «MPC», выполненных стандартным шрифтом.

Решение экспертизы об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №893397 знака «MPC» в отношении всех товаров, приведенных в перечне, мотивированно несоответствием его требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.92, №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002.

Указанный вывод обоснован тем, что знак «MPC» не обладает различительной способностью, поскольку оно представляет собой сочетание букв, не имеющее словесного характера и оригинального графического исполнения.

В возражении от 25.01.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

— заявителем испрашивается охрана не отдельных букв «М», «Р», и «С», а сочетания «МРС», которое способно индивидуализировать товары;

— Закон не содержит категорического запрета на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой сочетания букв, не имеющих словесного характера;

— заявленное обозначение произносится как «эм-пи-си», что позволяет утверждать о наличии у сочетания согласных словесного характера (в подтверждение этого приведены некоторые аббревиатуры, состоящие из согласных: ГК, РФ, СНГ, МЧС, МММ, ФСБ и др.);

— знак «МРС» имеет семантику, т.к. является аббревиатурой обозначения «Mixed Phase Catalyst», которое переводится с английского языка на русский как «технология катализатора со смешанной фазой»;

— несмотря на то, что обозначение «МРС» с точки зрения русского языка неудобопроизносимое, это не значит, что оно не обладает словесным характером, в доказательство приводится ряд примеров слов славянских языков, состоящих из одних согласных (например, гм, бпр, трг, прст, vlk и др.);

— практика Роспатента показывает, что экспертизой регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, состоящие из одних согласных (например, НР, ТНК, JVC, BMV и др.);

— различительная способность знака «МРС» подтверждается его охраной в различных странах.

В заключение заявитель просит отменить решение экспертизы и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку «МРС» по международной регистрации №893397.

К возражению приложены следующие материалы:

1. распечатка сайта WIPO-ROMARIN международной регистрации №893397 с переводом на бл. [1];
2. распечатка сайта www.catsolns.com с переводом на 2л. [2];
3. распечатка сайта www.fips.ru на 18л. [3].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения необидительными.

С учетом даты (26.07.2006) международной регистрации №893397 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя указанные выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г.; рег. №4322; введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, не обладающих различительной способностью.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, 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.

Заявленное обозначение представляет собой буквосочетание «МРС», выполненное заглавными печатными буквами стандартным шрифтом.

По определению «Слово – одна из основных единиц языка, служащая для наименования 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 обладающим словесным характером.

Поскольку заявленное обозначение состоит исключительно из согласных, которые не воспринимаются как слово естественного языка, не имеет

оригинального запоминающегося характерного графического исполнения и лишено каких-либо декоративных элементов, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как не обладающее различительной способностью.

Утверждение заявителя о том, что буквосочетание «МРС» фонетически обладает различительной способностью, в частности в радиорекламе, не убедительно, поскольку графемы, входящие в состав знака, присутствуют как в латинском, так и в русском алфавитах, однако имеют различное звуковое воспроизведение.

В возражении заявителем не представлены материалы, которые могли бы свидетельствовать о наличии приобретенной различительной способности у знака «МРС», что позволило бы преодолеть мотивы отказа в связи с отсутствием различительной способности.

Факты предоставления охраны международной регистрации №893397 в других странах [1], а также наличие регистраций товарных знаков, представляющих собой сочетания букв, не имеющих словесного характера [3], не предусмотрены нормами Закона в качестве оснований для предоставления правовой охраны знаку «МРС» по международной регистрации №893397 на территории Российской Федерации.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований для отмены оспариваемого решения экспертизы.

Учитывая изложенное Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 25.01.2008 и оставить в силе решение экспертизы от 12.11.2007.

