

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 27.12.2010, поданное по поручению компании NH HOTELES, S.A., Santa Engracia, 120 T-28003 Madrid, Spain (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №996674.

Международная регистрация №996674 произведена Международным Бюро ВОИС 28.01.2009 с конвенционным приоритетом от 23.01.2009 на имя заявителя в отношении услуг 39, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №996674 является комбинированным, выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 27.09.2010 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №996674 в отношении всех услуг 39, 41, 43 классов МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Указанное заключение обосновывается следующим:

- знак по международной регистрации №996674 лишен каких-либо различительных признаков, т.к. состоит из сочетания простых согласных букв «N» и

«Н», не обладающего словесным характером и не образующего слога; в исполнении рассматриваемого обозначения отсутствует оригинальное графическое решение, поэтому в целом оно воспринимается как простое буквосочетание;

- факт предоставления правовой охраны буквенному обозначению в стране происхождения не является аргументом в защиту регистрации знака, т.к. согласно Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков, подача заявки на международную регистрацию подразумевает наличие базовой регистрации;

- информация о получении охраны оспариваемого обозначения в других странах также не может являться аргументом в пользу заявителя, т.к. это не предусмотрено российским законодательством;

- документов, подтверждающих приобретение различительной способности знака по международной регистрации №996674, заявителем не представлено.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 27.12.2010 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №996674 является обозначением, состоящим из сочетания двух букв, и не является обозначением, представляющим собой «отдельные буквы», т.е. не подпадает под действие 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, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее - Правила);

- согласно определению из «Словаря русского языка» «отдельный» - «представляющий собой самостоятельную, изолированную единицу в ряду других», а в данном случае каждая из рассматриваемых букв не является изолированной, а связана с рядом расположенной буквой, в связи с чем не подпадает под действие пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- заявителем отмечается, что такого понятия как простые согласные буквы «N» и «Н» не существует, т.к. буквы подразделяются на строчные, прописные, заглавные; также не существует такого понятия как гласные и согласные буквы, поскольку эти понятия относятся к звукам;

- если принять во внимание, что буквы, входящие в состав рассматриваемого обозначения, соответствуют согласным звукам, то и в этом случае вывод экспертизы о том, что эти согласные звуки являются простыми, не является обоснованным;

- довод экспертизы о том, что буквосочетание в рассматриваемом обозначении не обладает словесным характером, поскольку не образует слога, представляется неубедительным в связи с тем, что это буквосочетание не является лексической единицей русского языка, в котором слогообразующим является гласный звук, а относится к словесным единицам иного языка;

- мнение экспертизы о том, что у рассматриваемого буквосочетания отсутствует оригинальная графика неубедительно, поскольку не существует такого типа шрифта, в котором буква «п» была бы выполнена так, как в рассматриваемом обозначении с насечкой у верхней левой полочки строчной буквы и изменяющейся толщиной верхней правой полочки, а, кроме того, буква «п» выполнена так, как обычно пишут строчные буквы, но при этом является прописной, так же как вторая буква «Н»;

- согласно положениям статьи 6^{quinquies} А.^{a)} «Парижской конвенции» каждый товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения, может быть заявлен других странах союза и охраняется таким, как он есть, с оговорками, указанными в данной статье, однако, знак по международной регистрации №996674 соответствует условиям охраноспособности, обладает различительной способностью, вследствие чего не подпадает под эти оговорки;

- заявитель просит принять во внимание признание различительной способности у знака по международной регистрации №996674 патентными ведомствами многих стран: Андорры, Саудовской Аравии, Алжира, Аргентины, Бахрейна, Бенина, Буркина-Фасо, Камеруна, Чада, Чили, Китая, Колумбии, Конго, Кубы, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, США, Экваториальной Гвинеи, Гвинеи-Биссау, Ирана, Кувейта, Ливии, Мали, Маврикия, Мавритании, Мексики, Черногории, Нигера, Омана, Пакистана, Панамы, Катар, Сенегала, Сербии, Сирии, Южной Африки, Швейцарии, Того, Туниса, Евросоюза, Уругвая, Йемена;

- по мнению заявителя, в предоставлении доказательств приобретения различительной способности знака по международной регистрации №996674 нет

необходимости в силу того, что он обладает различительной способностью, и, кроме того, широко известен во всем мире, т.к. является знаком всемирно известной сети отелей, сведения о которой доступны российскому потребителю.

В связи с вышеизложенным заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №996674 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных услуг 39, 41, 43 классов МКТУ.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие документы:

- статья «Отдельный» из электронной версии «Словаря русского языка»;
- статья «Буквы» из «Большого толкового словаря русского языка» под редакцией С.А. Кузнецова, Санкт-Петербург, «Норпринт», 1998, стр. 101;
- статья «Грамматика русского языка»;
- перечень стран, в которых знак по международной регистрации №996674 получил правовую охрану;
- копия свидетельства №7542921 о регистрации товарного знака в Евросоюзе;
- копия свидетельства №3281199 о регистрации товарного знака в США;
- копии свидетельств о регистрации товарного знака в Мексике;
- копия свидетельства 3152693 о регистрации товарного знака в Доминиканской Республике;
- информация из сети Интернет о заявителе и знаке по международной регистрации №996674;
- результат поиска слова NH в поисковой системе Яндекс.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (23.01.2009) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №996674 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутые Кодекс и Правила.

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

В соответствии с положениями пункта 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; общепринятые сокращения наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Знак по международной регистрации №996674 представляет собой комбинированное обозначение, включающее в свой состав латинские буквы «n» и «N», причем в рассматриваемом обозначении буква «n» - строчная, а «N» - заглавная. Строчная буква «n» по масштабу совпадает с заглавной «N», имеет характерное графическое исполнение – насечку у верхней левой полочки и изменяющуюся толщину верхней правой полочки, что позволяет сделать вывод, что при начертании данной буквы использовался нестандартный латинский шрифт. В свою очередь буква «N» выполнена стандартным шрифтом. Вместе с тем следует отметить, что буквы «n» и «N» воспринимаются не как отдельные, не связанные друг с другом элементы знака, а как единая графическая композиция, в которой строчная и заглавная буквы имеют одинаковый масштаб, одно цветовое исполнение, расположены близко друг к другу, имеют вытянутую по вертикали форму. Все вышеизложенное обуславливает вывод о различительной способности указанного сочетания букв в знаке по международной регистрации №996674, и их способности индивидуализировать заявленные услуги 39, 41, 43 классов МКТУ.

В связи с изложенным доводы экспертизы о несоответствии знака по международной регистрации №996674 критериям охраноспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, являются неправомерными.

Кроме того, следует отметить, что знак по международной регистрации №996674 включен в список ведущих товарных знаков Испании и используется для индивидуализации деятельности гостиничной сети «NH Hotels» в 25 странах Европы,

Америки и Африки (см. www.marcasrenomradas.com, www.brandsofspain.com, www.grandesmarcasdeespana.com, www.leadingbrandsofspain.com, а также сборник «Ведущие Бренды Испании», Мадрид, «Форум Ведущих Брендов Испании», 2011г.), что также предопределяет информированность российского потребителя относительно данного обозначения в связи с деятельностью заявителя.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражения от 27.12.2010, отменить решение Роспатента от 27.09.2010 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №996674 на территории Российской Федерации в отношении услуг 39, 41, 43 классов МКТУ.