

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 01.04.2011, поданное компанией «ГРУППА АШАН», Франция (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку «О!» по свидетельству №389492, при этом установила следующее.

Правообладателем товарного знака «О!» по свидетельству №389492 с приоритетом от 05.09.2007, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 21.09.2009, является Общество с ограниченной ответственностью «ЭСНА ТМ», Москва (далее – правообладатель).

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №389492 действует в отношении товаров 29, 30, 32 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 01.04.2011 изложено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №389492 противоречит требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «О!» по свидетельству №389492 состоит из буквы «О» и восклицательного знака, не имеющих какого-либо характерного графического исполнения;
- следовательно, оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью и не может выполнять функцию товарного знака;

- оспариваемый знак не используется правообладателем, в связи с чем не мог приобрести различительную способность в отношении приведенных в перечне товаров и услуг.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №389492 полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Распечатка из сети Интернет о деятельности лица, подавшего возражение;
2. Распечатка из сети Интернет о деятельности правообладателя.

Ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением правообладатель на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 08.06.2011 представил на него отзыв, существо доводов которого сводится к нижеследующему:

- оспариваемый товарный знак «О!» выполнен оригинальным шрифтом, что определяет его характерное визуальное восприятие;
- согласно Большому толковому словарю русского языка под ред. С.А. Кузнецова (СПб, Норинт, 1998) словесный элемент «О!» является междометием с определенными значениями;
- при этом часть речи «междометие» является словом согласно Толковому словарю С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой;
- наличие смыслового значения элемента «О!» установлено решением Роспатента от 27.12.2010;
- кроме того, товарный знак «О!» по свидетельству №389492 используется правообладателем.

Правообладателем представлены:

3. Выдержки из словарей;
4. Сведения об использовании товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом приоритета (05.09.2007) заявки №2007727463/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает Закон 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).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается 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, свойства, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

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 композиции, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов (пункт 2.3.1 Правил).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №389492 также состоит из буквы «О» и восклицательного знака «!».

Согласно представленному правообладателем Большому толковому словарю русского языка под ред. С.А. Кузнецова, СПб, Норинт, 1998 обозначение «О!» представляет собой междометие.

В свою очередь «междометие» - неизменяемое слово, непосредственно выражающее эмоциональную реакцию, чувство, ощущение (см. Толковый словарь С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой).

Таким образом, товарный знак «О!», представляя собой слово русского языка, обладает словесным характером и, следовательно, различительной способностью.

В связи с этим, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для признания товарного знака по свидетельству №389492 несоответствующим требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 6 Закона.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 01.04.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №389492.