

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 04.06.2014, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1125825, при этом установлено следующее.

Международная регистрация с конвенционным приоритетом от 23.03.2012 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) за №1125825 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 12 класса МКТУ на имя BALKRISHNA INDUSTRIES LIMITED, BKT House C/15 Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013, India (далее – заявитель).

Знак по международной регистрации №1125825 представляет собой обозначение «ВКТ», выполненное стандартным шрифтом.

Решением Роспатента от 11.03.2014 знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 12 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак по международной регистрации №1125825 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что обозначение «ВКТ» не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой

сочетание согласных букв, которое не имеет словесного характера и оригинального запоминающегося графического исполнения.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что сочетания букв, не имеющие словесного характера, могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака в случае наличия запоминающегося оригинального исполнения или они должны быть известными, то есть обладать приобретенной различительной способностью. Анализ представленных заявителем документов показал, что они относятся к иному обозначению, поэтому экспертизой указанные документы не были приняты во внимание в качестве документов, подтверждающих приобретение различительной способности заявленного обозначения.

В возражении от 04.06.2014, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «ВКТ» представляет собой смысловоразличительное сочетание буквенных элементов (аббревиатуру отличительных фонем фирменного наименования заявителя «BALKRISHNA» и ключевого слова направления деятельности компании, а именно «TIRES», что в переводе означает «шины»), которое напрямую ассоциируется с названием заявителя и его сферой деятельности;

- ввиду изложенного, заявленное обозначение не может рассматриваться как не обладающее различительной способностью;

- компания BALKRISHNA INDUSTRIES LIMITED, созданная в 1988 году, является ведущим индийским производителем шин для промышленной и строительной техники, которые поставляются во многие страны мира;

- компания заявителя производит шины для экскаваторов, погрузчиков, грейдеров, экскаваторов-погрузчиков, самосвалов, промышленных тракторов, многоцелевых грузовиков;

- заявитель ведет активную деятельность в России, в результате чего продукция, маркированная заявленным знаком, стала хорошо известной на российском рынке шин для сельскохозяйственной и строительной техники задолго до подачи заявки на международную регистрацию №1125825;

- продукция заявителя распространяется через хорошо налаженную сеть дистрибьюторов;

- в соответствии с предоставленными к возражению копиями счетов общая сумма поставок за 2008-2013 г. составила 174121,92 евро, что свидетельствует о масштабности деятельности заявителя на российском рынке;

- заявитель регулярно принимает участие в различных выставках товаров сельскохозяйственной и строительной техники;

- обозначение «ВКТ» получило правовую охрану в качестве международной регистрации № 1125825 в 49 странах мира;

- таким образом, заявленное обозначение на протяжении длительного времени используется заявителем, в том числе в России, для маркировки различных видов шин, в результате чего оно приобрело различительную способность как товарный знак заявителя и ассоциируется у потребителя именно с компанией заявителя и ее товарами, что свидетельствует о том, что заявленный знак обладает различительной способностью.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны международной регистрации №1125825 на территории Российской Федерации в отношении товаров 12 класса МКТУ.

В подтверждение доводов возражения заявитель представил следующие документы:

- материалы Интернет-сайта www.multitran.ru [1];
- информация о деятельности компании-заявителя, презентационная брошюра, а также информации об использовании заявленного обозначения [2];
- информационные материалы касательно официальных дистрибьюторов компании-заявителя [3];
- копия договора №1/RU/2013 от 25.04.2013, заключенного между заявителем и компанией ООО «Индустриальные шины» [4];
- копии счетов-фактур [5];
- материалы об участии заявителя в различных выставках [6];

- копии регистрации знака «ВКТ» в различных странах [7].

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты 23.03.2012 конвенционного приоритета международной регистрации №1125825 правовая база для оценки охраноспособности знака включает Кодекс 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, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно подпункту (2.3.1) пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д. (пункт 2.3.2.3 Правил).

Заявленное обозначение состоит из букв «В», «К», «Т», выполненных стандартным шрифтом черного цвета и расположенных на одной строке с незначительным интервалом друг от друга («ВКТ»). Данные буквы имеются как в русском, так и в латинском алфавитах, в связи с чем обозначение может быть произнесено по-разному.

Правовая охрана знака «ВКТ» по международной регистрации №1125825 испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ «Pneus pour automobiles, pneus pour véhicules terrestres, pneus pour véhicules agricoles, pneus solides et avec chambre à air, chambres à air pour pneus, fonds de jante en caoutchouc pour la protection de chambres à air» (шины для легковых автомобилей, шины для транспортных средств, шины для сельскохозяйственных автотранспортных средств, шины твердые и камерные, камеры для шин, обода резиновые для защиты камеры).

Указанное обозначение изначально не обладает различительной способностью в соответствии с требованиями абзаца 1 пункта 1 статьи 1486 Кодекса, поскольку представляет собой буквосочетание, не имеющее словесного характера (сочетание исключительно согласных букв неудобопроизносимо) и оригинального графического исполнения.

Законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений на территории Российской Федерации при условии приобретения обозначением различительной способности в результате его использования до даты приоритета (абзац 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса).

Анализ представленных заявителем документов [1-7] на предмет приобретения знаком по международной регистрации №1125825 на территории Российской Федерации различительной способности показал следующее.

Индийская компания BALKRISHNA INDUSTRIES LIMITED, являющаяся одним из ведущих мировых производителей шин для промышленной и строительной техники, с 2008 посредством дистрибьюторов поставляет на территорию Российской Федерацию свою продукцию.

Вместе с тем, анализ представленных заявителем документов показал, что для маркировки продукции буквосочетание «ВКТ», выполненное в стандартном шрифтовом исполнении, компанией BALKRISHNA INDUSTRIES LIMITED не используется.

Так, непосредственно на самом товаре (шинах) размещено обозначение «BKT», имеющее оригинальную графическую проработку букв -



. В рекламных каталогах продукции и на выставочных стендах компании BALKRISHNA INDUSTRIES LIMITED фигурирует



комбинированное обозначение **GROWING TOGETHER**, очевидным образом отличающееся от знака по международной регистрации №1125824 (буквы «BKT» выполнены жирным шрифтом белого цвета и размещены на фоне трех прямоугольников с закругленными углами различных оттенков зеленого цвета).

Таким образом, из имеющихся в распоряжении коллегии палаты по патентным спорам документов не усматривается, что обозначение «BKT» по международной регистрации №1125824 в результате интенсивного использования для маркировки товаров 12 класса МКТУ приобрело различительную способность на территории Российской Федерации в отношении компании BALKRISHNA INDUSTRIES LIMITED.

Резюмируя изложенное, знаку по международной регистрации №1125824 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в силу противоречия 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 04.06.2014, оставить в силе решение Роспатента от 11.03.2014.