

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 12.03.2012, поданное ЗАО «Предприятие по материально-техническому снабжению «Пермснабсбыт», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 14.11.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010715345, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2010715345 с приоритетом от 11.05.2010 испрашивается в отношении товаров 01, 03, 04, 06, 07, 09, 12, 17, 19, 20, 24, 27 и услуг 35, 36, 37, 39 – 42 классов МКТУ на имя заявителя.

Заявленное обозначение является словесным и представляет собой обозначение «ПЕРМСНАБСБЫТ PERMSNABSBYТ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов.

Решением Роспатента от 23.05.2011 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки, 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, поскольку состоит из общепринятых

сокращений «Перм» – пермский», «снаб» – снабжение и слова «сбыт» - реализация готовой продукции (см. Интернет, www.sokr.ru, www.slovari.yandex.ru). При этом заявителем не представлено документального подтверждения приобретения заявленным обозначением различительной способности.

В возражении от 12.03.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы:

- заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования заявителем до даты подачи заявки;

- заявитель представил сведения, подтверждающие объемы производства и продаж, территорию реализации продукции, маркированной обозначением заявителя, длительность использования обозначения, сведения о публикациях в открытой печати и экспонировании товаров, маркированных заявленным обозначением, на выставках, а также материалы социологических исследований;

- в ответ на запрос экспертизы заявителем были представлены следующие материалы:

1. Справка об объеме продаж.
2. Аналитическая записка «Оценка узнаваемости торговой марки «Пермснабсбыт».
3. Договоры.
4. Акты о выполнении работ, оказании услуг, акты сдачи-приемки работ.
5. Счета-фактуры.
6. Счета.
7. Информационные материалы.
8. Каталог участников 9-ой Международной выставки «Коммерческий автотранспорт 2008».

Несмотря на представленные сведения, заявитель получил решение об отказе в государственной регистрации, которое считает неправомерным.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в связи с приобретением им различительной способности в результате использования этого обозначения.

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

С учетом даты (11.05.2010) приоритета заявки №2010715345 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ПЕРМСНАБСБЫТ», являющееся сложносоставным словом, состоящим из общепринятых сокращений «Перм» («Пермский»), «снаб» («снабжение») и слова «сбыт», означающего реализацию готовой продукции потребителю, а также расположенное под обозначением «ПЕРМСНАБСБЫТ» словесное обозначение «PERMSNABSBYТ», являющееся его транслитерацией буквами латинского алфавита. Заявленное обозначение выполнено стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов.

В связи с указанным в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения был сделан вывод об отсутствии у обозначения «ПЕРМСНАБСБЫТ PERMSNABSBYT» различительной способности, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, следует отметить, что в соответствии со статьей 6-quinquies (с) Парижской конвенции по охране промышленной собственности обозначениям, которым не свойственна различительная способность, может быть предоставлена правовая охрана при условии, что заявитель представит материалы, подтверждающие приобретенную обозначением различительную способность в результате его длительного использования на территории Российской Федерации.

Указанные материалы заявителем не были представлены ни в возражении, ни на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В отношении материалов, которые упоминаются заявителем в возражении и которые были представлены им в ответ на запрос экспертизы от 23.05.2011, следует отметить, что все представленные материалы касаются использования фирменного наименования заявителя – ЗАО «Предприятие по материально-техническому снабжению» «Пермснабсбыт», а не заявленного обозначения «ПЕРМСНАБСБЫТ PERMSNABSBYT».

Таким образом, заявленное обозначение по заявке №2010715345 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:

отказать в удовлетворении возражения от 12.03.2012 и оставить в силе решение Роспатента от 14.11.2011.