

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 30.10.2012, поданное компанией NEC LCD Technologies, Ltd., Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20.07.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1069887, при этом установлено следующее.

Знак по международной регистрации №1069887 с конвенционным приоритетом от 13.12.2010 зарегистрирован в Международном бюро ВОИС 11.01.2011 на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1069887 представляет собой обозначение, состоящее из буквенного элемента «NLT» и словесного элемента «Technologies», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение (далее – решение Роспатента) от 20.07.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1069887 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1069887 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1069887 состоит из буквенного элемента «NLT», не обладающего различительной способностью и не имеющего оригинального запоминающегося характерного графического исполнения, и словесного элемента «Technologies», который представляет

собой слово, используемое в качестве термина/лексической единицы, тесно связанной с областью деятельности заявителя (Technologies – 1) Техника: научно-технические дисциплины, прикладные науки; 2) Программирование: оборудование; 3) Технологии (см. <http://slovari.yandex.ru>). Кроме того, по сведениям сети Интернет словесный элемент «TECHNOLOGIES» широко используется различными производителями и потребителями в отношении заявленных товаров и услуг. Таким образом, словесный элемент «Technologies» может быть включен в товарный знак как неохраняемый, так как не обладает различительной способностью и указывает на свойства товаров/услуг.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 22.10.2012, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №1069887 должен рассматриваться в целом, как единая фантазийная комбинация двух словесных элементов и будет восприниматься потребителем как фантазийное словосочетание;

- несмотря на буквенный состав элемента «NLT» (согласные буквы), его можно представить как изобретенное слово, фонетически разделяемое на слоги и легко произносимое, как «ЭН-ЭЛ-ТИ», в связи с чем, оно носит словесный характер;

- существует множество регистраций с буквенными элементами, например: «HP» (свидетельство №91146); «ТНК» (свидетельство №92934); «JVC» (свидетельство №94176); «BMW» (свидетельство №50884); «BP» (свидетельство №75567); «GM» (свидетельство №48392); «HB» (свидетельство №262086).

На основании изложенного заявитель выразил просьбу отменить решения Роспатента от 20.07.2012 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1066887 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам находит доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (13.12.2010) конвенционного приоритета международной регистрации №1069887 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения. Положения, предусмотренные пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, 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, а также состоящие только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место и способ их производства или сбыта.

Пунктом 2.3 Правил установлено, что 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.

Знак по международной регистрации №1069887 представляет собой обозначение, состоящее из буквенного элемента «NLT» и словесного элемента «Technologies», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ.

В ходе анализа знака по международной регистрации было установлено следующее.

Заявленное обозначение выполнено в раздельном написании (через пробел), поэтому очевидно его деление на два элемента («NLT» и «Technologies»).

Знак сам по себе не обладает различительной способностью в отношении заявленных товаров и услуг, поскольку один из его элементов представляет собой буквы

«NLT», не имеющих словесного характера и характерного графического исполнения, а другой – слово «Technologies» означает в переводе с французского языка - «технологии». Согласно словарно-справочным материалам, слово «технология» - совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья, материала или полуфабриката, осуществляемых в процессе производства продукции (см. <http://slovari.yandex.ru>). Указанное позволяет сделать вывод о том, что словесный элемент «Technologies» символизирует область деятельности, к которой относятся товары и услуги, содержащиеся в перечне международной регистрации №1069887, то есть является общеупотребительным указанием свойств товаров и относится к описательным элементам.

Следует отметить, что перечень обозначений, не обладающих различительной способностью, не является исчерпывающим, а сам знак состоит из неохраноспособных элементов.

Кроме того, коллегия палаты по патентным спорам не располагает документами, которые могли бы служить подтверждением факта наличия у знака по международной регистрации №1069887 приобретенной различительной способности в результате его использования.

Довод заявителя о существовании ряда зарегистрированных знаков, с буквенными элементами, например: «HP» (свидетельство №91146); «ТНК» (свидетельство №92934); «JVC» (свидетельство №94176); «BMW» (свидетельство №50884); «BP» (свидетельство №75567); «GM» (свидетельство №48392); «HB» (свидетельство №262086) следует признать неубедительным в силу независимости делопроизводства по каждой заявке на государственную регистрацию товарного знака/на регистрацию знака по международной регистрации с учетом особенности каждого заявленного обозначения.

В этой связи доводы, изложенные в решение Роспатента от 20.07.2012 относительно несоответствия знака по международной регистрации №1069887 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ, являются обоснованными.

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

отказать в удовлетворении возражения от 22.10.2012 и оставить в силе решение Роспатента от 20.07.2012.