

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 27.05.2013, поданное компанией SmithKline Beecham, Великобритания (далее – заявитель), на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №736230, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «GSK» с конвенционным приоритетом от 02.02.2000 была произведена Международным Бюро ВОИС 08.06.2000 за №736230 для товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя заявителя.

Посредством последующих указаний действие распространено на Российскую Федерацию с 23.03.2011.

Знак по международной регистрации № 736230 представляет собой сочетание трех букв «GSK», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 25.02.2013 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации данной международной регистрации в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренными пунктом 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации «GSK» представляет собой сочетание букв, не имеющее словесного характера и оригинального графического исполнения, поэтому не обладает различительной способностью.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 27.05.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- знак «GSK» представляет собой сочетание букв, которые с точки зрения фонетики, как русского, так и английского языков читаются как «гэ-эс-ка» или как «джи-эс-кей»;
- буквы «G», «S», «K» имеют произношение и в русском языке и в английском языке;
- существует ряд регистраций, состоящих только из букв;
- обозначение «GSK» в результате его длительного использования на территории Российской Федерации приобрело различительную способность;
- обозначение «GSK» является сокращенным вариантом наименования группы компаний GlaxoSmithKline – крупнейшего производителя в области фармацевтики и медицины;
- обозначение «GSK» постоянно фигурирует в средствах массовой информации на территории Российской Федерации.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.02.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №736230, в отношении всех заявленных товаров 10 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1. копии публикаций;
2. копии писем;
3. распечатки из сети Интернет.

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

С учетом даты (23.03.2011) территориального расширения международной регистрации №736230 правовая база для оценки охраноспособности обозначения 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 в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 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.

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 имеющих характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера.

Указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3 Правил доказательство приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Анализ обозначения по международной регистрации показал, что оно состоит из сочетания согласных букв «GSK», в силу чего не обладает словесным характером, а также не имеет характерного графического исполнения. При его прочтении оно будет звучать как «ГСК» (три подряд стоящие согласные буквы), что весьма неудобно с точки зрения русского языка.

Необходимо отметить, что предоставление правовой охраны подобным знакам возможно, в случае, если их заявителем доказано, что в результате использования знака при его восприятии у потребителя возникают ассоциативные образы, достаточные для индивидуализации товара или производителя.

С учетом изложенного вывод экспертизы о несоответствии знака по международной регистрации №736230 положениям пункта 1 статьи 4183 Кодекса правомерен.

Представленные заявителем дополнительные материалы [1-3] не подтверждают приобретение рассматриваемым знаком различительной способности на территории Российской Федерации, поскольку не позволяют прийти к выводу о том, что до даты территориального расширения у российского потребителя знак ассоциировался непосредственно с заявителем и воспринимался как средство индивидуализации выпускаемых им товаров. Так, в части представленных материалов отсутствует указание какой-либо даты, а часть не относится к рассматриваемому знаку и заявителю. Не представлено документов, подтверждающих введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации продукции, маркированной знаком по международной регистрации №736230.

Таким образом, Палата по патентным спорам не имеет оснований, для отмены решения Роспатента от 25.02.2013, а также и для признания международной регистрации №736230 охраноспособной.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 27.05.2013, оставить в силе решение Роспатента от 25.02.2013.