

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 14.07.2015, поданное компанией Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1168239, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку международной регистрации №1168239 с конвенционным приоритетом 21.05.2012, произведенной Международным Бюро ВОИС 20.11.2012 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1168239 представляет собой обозначение **360° Electric**, включающее число «360» с символом, используемым для обозначения размерности угла и температуры, и словесный элемент «Electric», выполненный стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 04.03.2015 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1168239. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной

регистрации №1168239 не соответствует требованиям пунктов 1 и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что обозначение **360° Electric**, в котором цифры и словесный элемент выполнены стандартным шрифтом, не обладает различительной способностью, так как состоит из неохранных элементов: цифровой элемент лишен каких-либо графических и изобразительных элементов, придающих качественно новый уровень восприятия, а словесный элемент переводится с английского языка как «электрический» и, по мнению экспертизы, связан с областью деятельности заявителя.

Кроме того, знаку противопоставлен сходный товарный знак по свидетельству №447990, ранее зарегистрированный на имя другого лица в отношении однородных товаров 09 и услуг 35, 36, 38, 39, 43 классов МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что заявителем не были предоставлены дополнительные материалы, доказывающие приобретение знаком различительной способности, и подтверждающие, что продукция заявителя завоевала известность на территории Российской Федерации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.07.2015, заявитель представил следующие аргументы в защиту возможности предоставления правовой охраны обозначению «360° Electric»:

- заявитель полагает, что в данном деле должна быть применена статья 6 quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности, согласно которой каждый товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения, может быть заявлен в других странах Союза и охраняется таким, как он есть, с оговорками, приведенными в данной статье;

- в качестве доказательства наличия различительной способности у знака по международной регистрации №1168239 служат факты предоставления правовой охраны в ряде стран (Австралия, Швейцария, Китай, Европейский союз и т.д.);

- информация о товарах и услугах под знаком «360° Electric» широко и открыто распространяется с 2010 – 2012 годов практически во всех странах мира, в том числе на сайте заявителя (www.bmw.de, www.bmw.ru и т.д.), глобальная программа «360

Electric» представляется на всех известных мировых автосалонах, успешно работает во многих странах мира;

- правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №447990 прекращена в связи с ликвидацией его владельца.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1168239 для всех товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- публикации о товарах и услугах, маркированных знаком «360° Electric» за 2012 – 2015 годы;

- выписка из ЕГРЮЛ на имя ООО «ЭйТиГлобал-Восток».

На заседании коллегии, которое состоялось 16.10.2015, заявитель выразил свое согласие с исключением из правовой охраны знака словесного элемента «Electric».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (21.05.2012) международной регистрации №1168239 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(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих, в частности, только из элементов:

- являющихся общепринятыми символами и терминами;
- характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту (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, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

Согласно пункту (2.3.2.2) Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

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

В соответствии с требованиями пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Знак по международной регистрации №1168239, как указано выше, представляет собой обозначение **360° Electric**, включающее число «360» с символом, используемым для обозначения размерности угла и температуры, и словесный элемент «Electric», выполненный стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита.

Заявитель согласен с исключением из правовой охраны знака словесного элемента «Electric» (в переводе на русский язык – электрический).

Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №447990 досрочно прекращена в связи с прекращением юридического лица –

правообладателя. Дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации: 22.07.2015.

Таким образом, основания для отказа в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1168239 по основаниям пункта 6(1) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Что касается элемента «360°», входящего в состав знака по международной регистрации №1168239, то коллегия не может согласиться с отсутствием у него различительной способности, поскольку символ, используемый для обозначения размерности угла и температуры, придает цифровому элементу «360» качественно иной уровень восприятия. Этот элемент воспринимается не как число, состоящее из цифр, не имеющих характерного словесного характера, а как указание числа градусов (температуры или полного круга).

Поскольку в целом элементы «360°» в отношении заявленных товаров и услуг могут вызывать в сознании потребителя неоднозначные ассоциации, связанные или с температурой или с окружностью в 360 градусов (полным кругом какого-либо цикла), то коллегия полагает, что сочетание цифровых элементов, символа ° и неохраняемого словесного элемента «Electric» обладает оригинальностью и образует композицию, дающую качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в нее элементов.

Коллегия также приняла во внимание то обстоятельство, что заявитель активно использует знак по международной регистрации в качестве индивидуализации программы, включающей набор сопутствующих услуг, обеспечивающих электромобилям заявителя длительный срок службы.

Резюмируя изложенное, коллегия делает вывод о том, что знак по международной регистрации №1168239 в целом соответствует требованиям пунктов 1 и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 14.07.2015, отменить решение Роспатента от 04.03.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1168239 с исключением из правовой охраны словесного элемента «Electric».