

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 11.11.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Картридж-Центр», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 343423, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован 07.02.2008 по заявке № 2006726724 с датой приоритета от 31.08.2006, установленной по первой заявке № 2006-85121 (JP). Регистрация товарного знака осуществлена за № 343423 на имя Кабусики Кайся Сони Компьютер Энтертейнмент (также торгующая как Сони Компьюте Энтертейнмент Инк.) (далее – правообладатель, компания Сони) в отношении товаров 09 и 28 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «SIXAXIS», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 11.11.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 343423 в отношении части товаров 09 и 28 классов МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями от 27

декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г., 11, 24 декабря 2002 г. (далее – Закон), а именно требованиям о недопущении регистрации 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 качество, свойство, назначение, ценность.

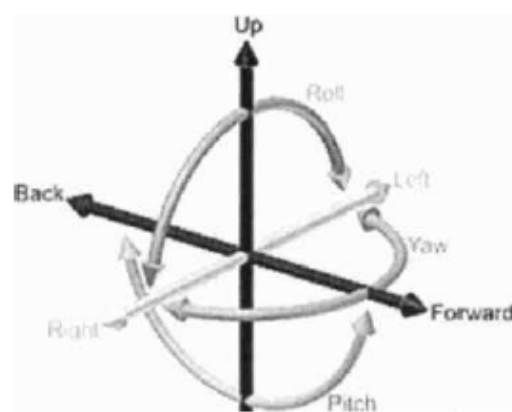
Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «SIXAXIS» является производным от англоязычного словосочетания «SIX AXIS», в котором «SIX» означает «шесть», а «AXIS» означает «ось», или «канал (управления)», или «степень свободы физического тела», то есть указанное словосочетание означает «шестиканальный», «шестиосевой» или «имеющий шесть степеней свободы», при этом для свободного твердого тела число степеней свободы составляет шесть;

- обозначение используется компанией Сони на джойстиках (контроллерах) для видеоигр, которые, благодаря встроенным в них датчикам, улавливают перемещение джойстика в пространстве по шести осям координат (шести степеням свободы), где три оси (три степени свободы) – это положение по длине, ширине и высоте, а еще три оси (три степени свободы) – это вращения в трех плоскостях;

- главной особенностью джойстика компании Сони «SIXAXIS» является возможность контроллера определять свое положение в пространстве, а также улавливать тряску и вращение в трех плоскостях, что стало возможным благодаря использованию двух, дополняющих друг друга, пространственных сенсоров: акселерометра и гироскопа;

- шесть степеней свободы (часто употребляется аббревиатура 6DoF, от англ. Six degrees of freedom) — указывает на возможность геометрической фигуры совершать геометрические движения в (трехмерном) пространстве, а именно: двигаться вперед/назад, вверх/вниз, влево/вправо (в декартовой



трехмерной системе координат), включая повороты вокруг каждой из трех взаимно перпендикулярных осей (рыскание, тангаж, крен);

- степени свободы (в механике) – независимые между собой возможные перемещения механической системы; при этом число степеней свободы зависит от числа материальных частиц, образующих систему, и числа и характера наложенных на системы механических связей. Так, свободное твердое тело имеет шесть степеней свободы: три поступательные – вдоль трех осей декартовой системы координат и три вращательные – вокруг этих осей;

- обозначение «SIXAXIS» является объективным свойством всех физических тел, а в отношении электронных приборов также указывает на их способность анализа местонахождения и перемещения в пространстве;

- являясь физической характеристикой, рассматриваемое обозначение используется различными производителями, в частности, игровая консоль Nintendo 3DS описывается в Википедии так ([http://en.wikipedia.org/wiki/Nintendo 3DS](http://en.wikipedia.org/wiki/Nintendo_3DS)): «There is also a six-axis motion sensor, which includes a 3-axis accelerometer and a 3-axis gyroscope», что переводится как «имеется сенсор движения по шести степеням свободы, который включает в себя акселерометр по трем осям и трехосевой гироскоп»;

- шестиосевые электронные приборы, датчики, сенсоры, акселерометры указываются в патентных документах, начиная с 1990-го года, то есть до даты приоритета заявки на оспариваемый товарный знак;

- 21.05.1990 Университет Мэрилэнда подал патентную заявку на техническое решение «Superconducting six-axis accelerometer» («Сверхпроводящий шестиосевой акселерометр»), по итогам заявки был выдан патент US 5224380, дата публикации патента – 06.07.1993 (<http://www.google.com/patents/US5224380>);

- в апреле 1997 года компания Harman International Industries Incorporated подала патентную заявку на техническое решение «Six-axis surround sound processor with automatic balancing and calibration» («Шестиосевой звуковой процессор с автоматической балансировкой и калибровкой»); номер публикации патента EP

0951800, дата публикации заявки (WO9740642) – 30.10.1997 (www.google.ru/patents/EP0951800B1);

- известно о патентной заявке от 24.12.1997 на техническое решение «Remote control system for legged moving robot» «Система удаленного контроля для робота ножного управления»; публикация патента US 6115639 от 05.09.2000. Раздел описания «Detailed description of the preferred embodiments» («Детальное описание наилучшей конфигурации») этой патентной заявки содержит неоднократные указания на «six-axis force sensor» («шестиосевой силовой сенсор»). Характерно, что в данном техническом решении шестиосевой сенсор используется в «remote control System» (системе удаленного контроля), в то время как компания Сони как раз и использует товарный знак «SIXAXIS» для беспроводных удаленных контроллеров (джойстиков) (<http://www.google.ru/patents/US6115639>);

- в 2002 году компания ABB, Inc. подала заявку № 10271517 «Robotic wash cell using recycled pure water» («Роботизированный моющий элемент, использующий переработанную чистую воду»), публикация патента 6804579, дата публикации патента 12.10.2004;

- в 2003 году Генри, Фритц и Лесли Обермейеры подали заявку на патент «Multi-axis joystick and transducer means therefore» («Многоосевой джойстик и соответствующие датчики»); номер публикации патента № US 6804579, дата публикации патента 12.10.2004. Из названия патента следует, что джойстик может иметь разное количество осей (степеней свободы). Частный случай – шесть осей – также упоминается по тексту реферата патента: «Various ergonomie configurations of six axis joystick embodiments which may be facilitated by the compact design of the transducer means are disclosed» («Раскрыты различные эргономические конфигурации воплощений шестиосевого джойстика, которые могут использоваться при компактном оформлении датчиков»);

- в целом, если воспользоваться опцией поиска патентов на сайте Всемирной Организации Интеллектуальной собственности и в качестве опций поиска указать «SIX-AXIS» и год публикации, то только в одном 2004 году была 21 публикация на

изобретения с этим термином в названии или описании (<http://patentscope.wipo.int/search/en/structuredSearch.jsf>);

- использование термина не прекратилось и активно осуществляется различными лицами;

- приведенные данные о широком использовании термина «SIX AXIS» / «SIX-AXIS» в научных источниках независимыми лицами до даты приоритета заявки на оспариваемый товарный знак, а также при описании физических характеристик аналогичной продукции другими участниками рынка, свидетельствуют о том, что данное обозначение относится к описательным;

- подтверждением описательности является то обстоятельство, что на вопрос о том, понятен ли рядовому потребителю смысл слова «SIXAXIS» без дополнительных рассуждений и домысливания и воспринимается ли он как прямо (не через ассоциации) описывающий характеристики товара, потребители игровых приставок однозначно ответят, что джойстики «SIXAXIS» снабжены устройствами, способными обеспечить видеоигру в шести осях координат;

- обозначению «SIXAXIS» ошибочно была предоставлена правовая охрана, так как у любого лица может возникнуть необходимость использовать это обозначение для аналогичной продукции, обладающей требуемыми техническими возможностями;

- заинтересованность в подаче возражения обусловлена тем, что лицо, его подавшее, заказывает и реализует на территории контроллеры (джойстики) для видеоигр, на упаковке одного из которых указывается «6AXIS» (шестиосевой, 6-осевой), что послужило основанием для подачи правообладателем иска о нарушении его прав.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 343423 недействительной в отношении следующих товаров:

09 – компьютеры; блоки управления, в частности предназначенные для устройств для записи компакт дисков; блоки управления, в частности

предназначенные для проигрывателей цифровых универсальных дисков и цифровых видеодисков; блоки управления, в частности предназначенные для устройств для записи цифровых универсальных дисков; устройства для игр с обязательным использованием телевизионных приемников потребительские; блоки управления, в частности предназначенные для устройств для записи цифровых видеодисков; блоки управления, в частности предназначенные для проигрывателей DVD-дисков [ПЗУ]; передатчики с частотной модуляцией; глобальные системы определения местоположения; клавиатуры; клавиатуры, предназначенные для использования с видеоиграми/видеоигровыми машинами с использованием телевизионных приемников для личного пользования; манипуляторы типа "мышь" для компьютеров; устройства для проигрывания оптических дисков с блоками управления; устройства/пульты дистанционного управления, предназначенные только для использования с портативными играми с жидкокристаллическими дисплеями; пульты дистанционного управления, в том числе предназначенные для проигрывателей для компакт-дисков; пульты дистанционного управления, в том числе предназначенные для плееров для цифровых видеодисков и цифровых универсальных дисков; устройства/пульты дистанционного управления, предназначенные для использования с компьютерами; устройства/пульты дистанционного управления, предназначенные только для использования с портативными аудиовизуальными плеерами; устройства/пульты дистанционного управления, предназначенные для использования с портативными цифровыми аудиоплеерами; устройства/пульты дистанционного управления, предназначенные для использования с видеоигровыми устройствами с обязательным использованием телевизионных приемников для личного использования;

28 – игровые автоматы для парков развлечений, парков аттракционов (за исключением аркадных автоматов для видеоигр); видеоигры с предварительной оплатой; электроуправляемые игрушки, игрушки с электроприводом; электронные обучающие игровые машины для детей; электронное игровое оборудование с функцией часов; ручные, портативные игры с жидкокристаллическими мониторами,

дисплеями, в том числе специальные наушники, соединенные или предназначенные для использования с портативными играми с жидкокристаллическими дисплеями; автономные видеоигровые устройства с телевизионными приемниками для личного использования.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- информация из Интернет-словаря «Мультитран» о переводе слов «six», «axis» [1];
- статья Википедии «SIXAXIS» (<http://ru.wikipedia.org/wiki/Sixaxis>) [2];
- статья Wikipedia «Nintendo 3DS» (http://en.wikipedia.org/wiki/Nintendo_3DS) [3];
- статья Википедии «Шесть степеней свободы» [4];
- копии страниц Большого Российского энциклопедического словаря (Москва, 2003), статья «Степени свободы» [5];
- копии страниц Англо-Русского Словаря (сост. В.К. Мюллер, Москва, 1970), статья «axis» [6];
- копии страниц Физического Энциклопедического Словаря (Москва, 1983), статья «Степени свободы» [7];
- информация из Яндекс-Словаря о переводе словосочетания «six axis» [8];
- данные по патенту № US 5224380A [9];
- данные по патенту № US 6115639 [10];
- данные по патенту № EP 0951800 [11];
- данные по патенту № US 6804579 [12];
- данные поиска патентов по публикациям ВОИС 1998-2005 гг., критерий «six-axis» [13];
- данные патентного поиска по всем публикациям ВОИС, критерий «six-axis» [14];
- копия искового заявления компании Сони к лицу, подавшему возражение [15];
- сведения об определении суда о принятии заявления к рассмотрению по делу № А40-145608/13 [16];
- описание «беспроводной контроллер PS-3005» [17];

- копия упаковки «беспроводной контроллер PS-3005» [18].

Ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, правообладатель представил отзыв по его мотивам, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «SIXAXIS» имеет фантазийный характер, оно должно быть отнесено к обозначениям, вызывающим в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации, поскольку оно лишь косвенным образом, ассоциативно может быть связано с оспариваемыми товарами или их свойствами;

- потребитель не будет пытаться переводить оспариваемый товарный знак на русский язык каким-либо образом, а будет воспринимать его аналогично простым фантазийным обозначениям иностранного происхождения;

- многие из ссылок на патентную литературу, приведенные в возражении, не имеют отношения к оспариваемым товарам и не должны быть приняты во внимания при установлении вопроса охраноспособности оспариваемого товарного знака;

- слово «SIXAXIS» является оригинальной лексической инвенцией, кроме того, воспринимается как амбиграмма (каллиграфический узор, позволяющий совместить два различных прочтения из одного и того же набора линий), в основе которой заложен палиндром (слово, одинаково читающееся от начала к концу и от конца к началу);

- потребителем оспариваемых товаров, как правило, или, по крайней мере, в большинстве, являются любители компьютерных и видеоигр, которые, вероятнее всего, не будут при приобретении и использовании оспариваемых товаров придаваться лингвистическим изысканиям и проводить морфологический анализ обозначения «SIXAXIS», а будут ассоциировать его с правообладателем и его товарами, хорошо зарекомендовавшими себя на рынке;

- оспариваемый товарный знак интенсивно и широко используется правообладателем по всему миру, а также на территории Российской Федерации, в силу чего приобрел дополнительную различительную способность и ассоциируется с товарами правообладателя;

- оспариваемый товарный знак был зарегистрирован в Европейском Союзе, что также говорит о его охраноспособности.

Исходя из вышеизложенного, правообладатель считает, что регистрация оспариваемого товарного знака соответствует законодательству, просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 343423.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- информация из Интернет-словаря «Мультитран» об отсутствии перевода слова «sixaxis» и о переводах слова «six-axis» [19];
- статья «The Six Axes Of Calibration» [20];
- распечатка с сайта www.invensense.com [21];
- сведения о регистрации знака «SIXAXIS» в Соединенных Штатах Америки и Европейском Союзе [22].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, палата по патентным спорам считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты приоритета (31.08.2006) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Закон 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 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

являющихся общепринятыми символами и терминами;

характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта;

представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту 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;

- реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

- трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением;

- общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно подпункту 2.3.2.2 Правил к обозначениям, состоящим только из элементов, являющихся общепринятыми символами, относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике.

К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Положения, предусмотренные в подпунктах 2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.2.3 и 2.3.2.4 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 343423 представляет собой словесное обозначение «SIXAXIS».

Возражение от 11.11.2013 обосновано тем, что обозначение «SIXAXIS» относится к категории не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами, характеризующих товары, в том числе указывающих на их качество, свойство, назначение, ценность.

В связи с этим коллегией был проведен анализ источников информации, приведенных в возражении, который показал следующее.

Оспариваемый товарный знак используется правообладателем для индивидуализации игрового джойстика (контроллера) – устройства, предназначенного для управления движениями и действиями элементов игры

(например, движениями и действиями персонажа игры) [2]. Основной функцией джойстика является управление элементами игры.

Согласно описанию контроллера «SIXAXIS» данное устройство снабжено пространственными сенсорами: акселерометром и гироскопом, – позволяющими осуществлять функции управления элементами игры без нажатия кнопок.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что указанное свойство игрового контроллера описывается оспариваемым товарным знаком «SIXAXIS».

При этом доводы лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по отношению к товарам 09 и 28 класса МКТУ не обладает различительной способностью, является термином или обозначением, символизирующим область деятельности правообладателя, не подтверждены документально. Словесный элемент «SIXAXIS» отсутствует в словарях.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, не доказано, что обозначение «SIXAXIS» воспринимается как термин. Приведенные примеры из различных патентов используют сочетание «SIX-AXIS» и «SIX AXIS» в различных контекстах, что не позволяет признать оспариваемое обозначение словарной единицей с определенным лексическим значением, характерным для конкретной области.

Описание игровой портативной консоли Nintendo 3DS [3] содержит дату релиза устройства – 26.02.2011 – значительно позже даты приоритета оспариваемого знака.

При этом источник [4] указывает, что для обозначения шести степеней свободы в отношении компьютерных игр используется словосочетание «six degrees of freedom» (6DoF). В связи с этим довод лица, подавшего возражение, о возникновении у любого лица необходимости использовать обозначение «SIXAXIS» («SIX-AXIS», «SIX AXIS») для описания аналогичной продукции, является неубедительным.

Указание в возражение на то, что любому потребителю на дату приоритета оспариваемого товарного знака был ясен его описательный характер по отношению к товарам правообладателя, также не подтвержден фактическими материалами.

Необходимо отметить, что обосновывая несоответствие оспариваемого обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, лицо, подавшее возражение, приводит следующую логическую цепочку:

SIXAXIS → SIX-AXIS (SIX AXIS) → шесть степеней свободы → число перемещений, равное шести → Свойство контроллера, который передает информацию о перемещении путем определения координат пространственного положения (ориентация и ускорение) при перемещении.

Коллегия палаты по патентным спорам полагает, что данные рассуждения носят субъективный характер, а приведенная логическая цепочка является достаточно длинной для вывода о том, что для установления упомянутого выше результата рассуждений необходимо проведение размышлений, основанных на субъективных ассоциациях (в частности, термин «степени свободы» является также термодинамическим понятием, а значение слова «AXIS» «ось» позволяет воспринимать сочетание «SIX AXIS» в буквальном смысле: шесть стержней, держащих какие-либо детали).

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам считает утверждение лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак является описательным, а следовательно, каким-либо образом характеризует товары 09 и 28 классов МКТУ, не доказанным.

Следует отметить, что при оценке охраноспособности товарного знака «SIXAXIS» принято во внимание, что он зарегистрирован и используется длительное время не только в России, но и в Европейском Союзе, Японии и США.

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

отказать в удовлетворении возражения от 11.11.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 343423.