

**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 12.09.2013, поданное по поручению компании Prototype Productions Incorporated Ventures Holdings, LLC, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1090428, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1090428 знака «P-RAIL» произведена Международным Бюро ВОИС 25.08.2011 с конвенционным приоритетом от 25.02.2011 на имя заявителя – Prototype Productions Incorporated Ventures Holdings, LLC 21641 Beaumeade Circle, Suite 301 Ashburn VA 20147 (US) в отношении товаров 13 класса МКТУ.

Роспатентом 21.05.2013 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1090428 в отношении всех товаров 13 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы входящий в состав знака по международной регистрации №1090428 словесный элемент «RAIL», занимающий доминирующее положение в знаке, представляет собой термин, используемый в

военной сфере и сфере оружейного производства, и имеет определенное значение применительно к области деятельности заявителя – «рельсовая направляющая» (см. «Англо-русский словарь Мультигран).

Рельсовая система направляющих (англ. Rail Interface System – RIS; также встречается англ. Rail Assessory Systems – рус. Рельсовая система принадлежностей; англ. Rail Integration System – рус. Рельсовая система интеграции) – система взаимосвязанных механических приспособлений на ручном стрелковом оружии, которая предназначена для крепления к оружию дополнительных аксессуаров. Один тип системы рельсового интерфейса позволяет быстро прикреплять и отцеплять к ручному оружию множество различных приспособлений: оптические прицелы, подствольные гранатометы, подствольные дробовики, тактические фонари, лазерные целеуказатели, сошки, вертикальные передние рукоятки, в том числе источники питания ит.д. (см. [http://ru.wikipedia.org/wiki: система рельсового интерфейса](http://ru.wikipedia.org/wiki:система_рельсового_интерфейса)).

Таким образом, термин «RAIL» широко используется в области деятельности заявителя, поэтому предоставление исключительного права на данное обозначение одному производителю не представляется возможным.

Документов о приобретении знаком «P-RAIL» различительной способности на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении товаров 13 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации №1090428, не представлено.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 12.09.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- вычленение экспертизой слова «RAIL» из состава знака представляется ошибочным, поскольку обозначение «P-RAIL» с учетом наличия в нем дефиса представляет собой самостоятельное слово, которое отсутствует в словарях и является фантазийным;

- существуют регистрации аналогичных товарных знаков, а именно: «iNETLotto» (свидетельство №236280 для товаров и услуг 09, 28, 35, 41, 42 классов МКТУ), «I-BASS» (свидетельство №274882 для товаров 09 класса МКТУ), «i-mode»

(свидетельство №290612 для товаров и услуг 09, 16, 35, 37, 38, 41-43 классов МКТУ), «iPort» (свидетельство №312439 для товаров 09 класса МКТУ), «iWeb» (свидетельство №338155 для товаров 09 класса МКТУ), «i-FV» (свидетельство №348000 для товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ), «iPhone» (свидетельство №339383 для товаров 09, 28 классов МКТУ), «I-SITE» (свидетельство №349542 для товаров 09 класса МКТУ), «iBest» (свидетельство №379973 для товаров и услуг 09, 12, 35 классов МКТУ), «iProbe» (свидетельство №402385 для товаров и услуг 09, 40-42 классов МКТУ), «i-Store.ru» (свидетельство №418852 для товаров 09 класса МКТУ), «iSOFT» (свидетельство №438309 для товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ), «i-FILTER» (свидетельство №454892 для товаров 09 класса МКТУ), «iLED» (свидетельство №473253 для товаров и услуг 09, 11, 42 классов МКТУ), «iMode» (свидетельство №492085 для товаров 09, 12 классов МКТУ), «T-Mobile» (международная регистрация №680034 для товаров и услуг 09, 14, 16, 18, 25, 28, 36-38, 41, 42 классов МКТУ);

- знак «P-RAIL» заявлен на регистрацию в отношении товаров 13 класса МКТУ «источники питания для огнестрельного оружия и комплектующие к ним», при этом ни одно из значений слова «RAIL» не может являться термином для такого товара как «источник питания»;

- знак по международной регистрации №1090428 получил правовую охрану на территории Евросоюза (включая Англию, для которой английский язык является государственным), а также зарегистрирован в США;

- правовая охрана знаку «P-RAIL», как должным образом зарегистрированному в стране происхождения, должна быть предоставлена в других странах Союза в соответствии со статьей 6 <sup>quinques(A)(1)</sup> Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1090428 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 13 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (25.02.2011) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1090428 на Российскую Федерацию правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям 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.

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

В соответствии с пунктом 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Знак по международной регистрации №1090428 является словесным, включает в свой состав букву «P» и слово «RAIL», написанные через дефис. Знак «P-RAIL» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака испрашивается в отношении товаров 13 класса МКТУ «power source for firearms and accessories thereof» (источники питания для огнестрельного оружия и комплектующие к ним).

Следует отметить, что, несмотря на наличие дефиса в рассматриваемом знаке «P-RAIL» по международной регистрации №1090428 он выполнен таким образом, что основное внимание потребителя акцентируется на словесном элементе «RAIL», имеющем определенное значение.

Так, слово «RAIL» («rail» - рельсовая направляющая, см. англо-русский словарь Мультитран) представляет собой термин, используемый в военной области, к которой относятся и указанные в перечне международной регистрации товары 13 класса МКТУ, предназначенные для огнестрельного оружия.

Общедоступные источники информации (см. <http://ru.wikipedia.org/wiki>) содержат сведения о том, что рельсовая система направляющих (англ. Rail Interface System; также встречается Rail Assessory Systems, Rail Integration System – система взаимосвязанных механических приспособлений на ручном стрелковом оружии, которая предназначена для крепления к оружию дополнительных аксессуаров. Один тип системы рельсового интерфейса позволяет быстро прикреплять и отцеплять к ручному оружию множества различных приспособлений: оптические прицелы, подствольные гранатометы, подствольные дробовики, тактические фонари, лазерные целеуказатели, сошки, вертикальные передние рукоятки.

Как указано в статье (см. <http://ru.wikipedia.org/wiki>: система рельсового интерфейса), система рельсового интерфейса представляет собой комплекс рельсовых креплений, преимущественно кронштейнов, которые непосредственно крепятся к корпусу оружия. Множество образцов оружия изначально производится с вмонтированными системами рельсового интерфейса (например, Steyr AUG A3).

Системы рельсового интерфейса могут размещаться на большой гамме ручного оружия: пистолеты, пистолет-пулемёты, автоматические винтовки, снайперские винтовки, дробовики, ручные пулемёты. Системы рельсового интерфейса могут быть размещены на почти любой части оружия.

Указанные в перечне международной регистрации №1090428 товары 13 класса МКТУ «источники питания для огнестрельного оружия и комплектующие к ним», представляющие собой аксессуары для огнестрельного оружия, могут крепиться к нему, в том числе, посредством рельсовых направляющих.

Таким образом, элемент «RAIL» применительно как к огнестрельному оружию, так и к его частям и аксессуарам, к которым относятся заявленные товары 13 класса МКТУ, будет восприниматься в качестве лексической единицы характерной для сферы оружейного производства.

В свете изложенного и принимая во внимание то, что в знаке «P-RAIL» словесный неохраняемый элемент «RAIL» занимает доминирующее положение, всему знаку в целом не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации.

Поскольку заявителем не было представлено каких-либо материалов, подтверждающих приобретение знаком по международной регистрации №1090428 различительной способности на территории Российской Федерации, вывод экспертизы о несоответствии его требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, является обоснованным.

Что касается доводов заявителя о том, что получение знаком по международной регистрации №1090428 правовой охраны в ряде стран-участниц Парижской конвенции по охране промышленной собственности свидетельствует о его охраноспособности, то они представляются неубедительными, поскольку регистрация этого обозначения проводилась в соответствии с национальным законодательством этих стран, исходя из всех обстоятельств дела.

Приведенные в возражении примеры регистраций товарных знаков, таких как «iNETLotto», «iPort» «iWeb», «iPhone» и т.п., также не являются основанием для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1090428, поскольку экспертиза по каждой заявке ведется отдельно с учетом конкретных обстоятельств дела.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 12.09.2013, оставить в силе решение Роспатента от 21.05.2013.**