

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 18.06.2014, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1130913, при этом установлено следующее.

Международная регистрация была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 30.08.2012 за №1030913 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 09 класса МКТУ на имя X-Ray Optical Systems, Inc., 15 Tech Valley Drive East Greenbush, NY 12061 (US) (далее – заявитель).

Знак по международной регистрации №1130913 представляет собой словесное обозначение «HD MOBILE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 18.03.2014 знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении указано, что заявленное обозначение включает аббревиатуру «HD», которая расшифровывается как high definition (электронная

энциклопедия «Википедия») и переводится с английского языка на русский язык как «высокая четкость». Данное словосочетание может интерпретироваться различными производителями товаров/услуг по-разному ввиду наличия синонимов и сходных по смыслу выражений, например: определенность, точность, ясность, резкость и т.п. Следовательно, данное обозначение может входить в состав товарных знаков производителей с абсолютно разным функционалом выпускаемой продукции и предоставляемых услуг.

Словесный элемент «MOBILE» переводится как «мобильный, передвижной, сотовый, подвижный». Данный элемент в составе заявленного обозначения может указывать на свойства продуктов, указанных в заявленном перечне. Так, изучив деятельность компании «X-Ray Optical Systems, Inc.» и ее продукт – электронный анализатор, выпускаемый под маркой «HD MOBILE», экспертиза пришла к выводу о том, что этому товару свойственны такие характеристики, как портативность и мобильность. Сама компания данному продукту дает определение как «обладающему мобильным устройством и легкостью в использовании; обеспечивающему беспрецедентную точность чего-либо исследуемого» (<http://www.xos.com/products/for-safety-and-compliance/hd-mobile-analyzer>), что является прямым указанием на свойство товаров.

На основании изложенного в заключении по результатам экспертизы сделан вывод о противоречии знака «HD MOBILE» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и невозможности предоставления знаку по международной регистрации №1130913 правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

В возражении от 18.06.2014, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- «HD» имеет много значений, при этом не только таких, которые можно было бы интерпретировать как свойство или качество товара, но также и таких,

которые явно не относятся к свойствам и характеристикам, например, технология, применяющаяся для передачи цифрового сигнала при создании изображений, в радиостанциях, телевидении, обозначает также астрономический каталог звезд Генри Дрейпера, жесткий диск и др.;

- так как «HD» не имеет определенного значения, оно не может считаться указывающим на свойства товаров, перечисленных в заявке;

- выбор экспертизой в качестве единственного значения «HD» только «high définition» не может считаться обоснованным;

- функционирование товаров 09 класса МКТУ «электронные анализаторы для обнаружения и измерения концентраций одного или более анализируемых веществ в образце», в отношении которых испрашивается правовая охрана знака по международной регистрации №1130913 на территории Российской Федерации, не имеет ничего общего с вышеуказанными областями техники, в которых применяется слово «HD»;

- слово «MOBILE» может также иметь иные значения, которые не были проанализированы экспертизой;

- например, данное слово может также означать мобайл, подвижную абстрактную скульптуру из листового железа и проволоки, передвижную теплицу, большой жилой автофургон, дом на колесах;

- эти значения явно не относятся к свойствам и качеству товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

- при этом следует рассматривать все словосочетание целиком, а не отдельные слова;

- словосочетание «HD MOBILE» является вымышленным для товаров, указанных в заявке, и, следовательно, является охраноспособным.

- тот факт, что при рассмотрении составляющих заявленное обозначение слов в отдельности, при определенных ситуациях может быть признано неохраноспособным, не означает, что все словосочетание в целом является неохраноспособным.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны международной регистрации №1130913 на территории Российской Федерации.

В подтверждение доводов, изложенных в возражении, заявителем представлены следующие документы:

- распечатки из Википедии [1];
- распечатки страниц из Нового большого англо-русского словаря, Москва, Издательство «Русский язык», 1998, с. 463 [2];
- распечатки из поисковой системы Google по запросу «HD MOBILE» [3].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палата по патентным спорам признала доводы возражения необсудительными ввиду нижеследующего.

С учетом даты (30.08.2012) приоритета международной регистрации №1130913 правовая база для оценки охраноспособности знака 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 Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, 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.

Подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание 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, в частности, предусмотренные в последнем абзаце пункта 1 статьи 1483 Кодекса, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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. (пункт 2.3.2.3 Правил).

Знак по международной регистрации №1130913 представляет собой словесное обозначение «HD MOBILE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

Правовая охрана указанной международной регистрации испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ «Electronic analyzers for detecting and measuring the concentrations of one or more analytes in a sample» (электронные анализаторы для обнаружения и измерения концентрации одного или более компонентов (веществ) в образце).

Согласно информации, полученной из словарно-справочных источников, аббревиатура «HD» и словесный элемент «MOBILE» имеют различные значения, в том числе, приведенные в заключении по результатам экспертизы (см., электронную энциклопедию «Википедия», Англо-русский словарь современных сокращений, Москва, «Русский язык», 2002, с. 71, Большой англо-русский словарь ABYY LINGVO, Москва, Русский язык медиа, с. 176):

HD - high definition (высокая четкость);

MOBILE – подвижный, мобильный, движущийся, передвигающийся.

Товары 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана международной регистрации №1130913 на территории Российской

Федерации, могут обладать такими характеристиками как высокая четкость (точность), мобильность.

В этой связи аббревиатура «HD» и слово «MOBILE» воспринимаются в качестве технических характеристик товаров 09 класса МКТУ, то есть являются описательными, в связи с чем обозначение в целом не соответствует требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Предоставление правовой охраны данному знаку на территории Российской Федерации может ущемить право иных производителей аналогичной продукции в использовании словесных элементов «HD» и «MOBILE» для описания характеристик своих товаров.

Законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений при условии приобретения обозначением различительной способности в результате его использования до даты приоритета.

Вместе с тем, заявитель не представил документов, демонстрирующих то, что знак «HD MOBILE» по международной регистрации №1130913 приобрел различительную способность на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ «Electronic analyzers for detecting and measuring the concentrations of one or more analytes in a sample» (электронные анализаторы для обнаружения и измерения концентрации одного или более компонентов (веществ) в образце) в результате его длительного и активного использования компанией X-Ray Optical Systems, Inc.

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

отказать в удовлетворении возражения от 18.06.2014, оставить в силе решение Роспатента от 18.03.2014.