

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 20.05.2011, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.05.2011, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 19.11.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009709447/50, поданное компанией СОНИ КРОПОРЕЙШН (SONY CORPORATION), Япония (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009709447/50 с приоритетом от 30.04.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ: «устройства для хранения данных».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение в виде двух латинских букв «S» и математического знака умножения между ними.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 19.11.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 обосновывается тем, что обозначение «SxS» представляет собой простое сочетание букв (или букв и символов), не имеющих словесного характера и оригинального графического исполнения, которое в целом не обладает различительной способностью и является неохраняемым.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 19.11.2010, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «SxS» представляет собой не сочетание букв, а математическую формулу, состоящую из двух переменных «S» и знака умножения;
- заявленное обозначение используется заявителем на территории Российской Федерации более трех лет, что следует из опубликованных печатных и электронных изданий, посвященных разработанным заявителем устройствам «SxS» для хранения данных, которые появились на российском рынке в 2007 году;
- заявленное обозначение индивидуализирует очень узкую группу товаров – флеш-карты, которая относится к товарам производственно-технического назначения, имеет узкий, специфический круг потребителей, которым приходится использовать по роду своей деятельности профессиональное оборудование для видеозаписи (а именно видеокамеру XDCAM производства СОНИ КОРПОРЕЙШН);
- доказательствами информированности потребителей о заявленном обозначении «SxS» до даты приоритета заявки являются материалы сети Интернет, в том числе статьи в Википедии;
- по утверждению заявителя, в 2009 году им было продано накопителей «SxS» в России на сумму 76 481 Евро;
- решение об отказе в регистрации заявленного обозначения противоречит положениям Парижской конвенции по охране промышленной собственности, поскольку содержит вывод о том, что регистрация знака в стране происхождения не может считаться достаточным основанием для предоставления ему правовой охраны на территории России;
- в настоящее время на территории России пользуется правовой охраной товарный знак «SxS PRO» по свидетельству №384083 и товарный знак «SxS LITE» по свидетельству №422463, которые по структуре аналогичны обозначению «SxS».

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 19.11.2010 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

К возражению заявителем были представлены следующие документы:

- 1) копия решения Роспатента от 19.11.2010 и копия конверта, в котором получено решение;
- 2) копии материалов электронных и печатных СМИ, упоминающих карты памяти S×S;

- 3) материалы Интернет форума <http://forum.videoediting.ru>;
- 4) письмо Сони Корпорейшн от 27.10.2010 с приложением справки по объемам продаж и перечня регистраций обозначения SxS в зарубежных странах;
- 5) копия свидетельства о регистрации знака SxS в Японии;
- 6) копии официальных сведений о товарных знаках по свидетельствам №№384083, 422463.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (30.04.2009) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 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 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с подпунктом (2.3.1) пункта 2.3 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.

Положения настоящего пункта 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.

Заявленное обозначение состоит из сочетания букв «S», «S», не обладающих семантикой, и математического знака умножения «х» между буквами, который также может быть воспринят как латинская буква «X», выполненная более мелким шрифтом, чем буквы «S», «S».

Поскольку заявленное обозначение состоит исключительно из букв или из букв и математического знака (либо латинской буквы «х»), не имеет оригинального запоминающегося характерного графического исполнения и лишено каких-либо декоративных элементов, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как не обладающее различительной способностью.

Вместе с тем, различительная способность может быть приобретена знаком в результате его использования до даты подачи заявки.

Оценка материалов (1-6), представленных заявителем в качестве подтверждения приобретенной различительной способности знаком, показала следующее.

Представленные заявителем сведения из сети Интернет носят информационно-рекламный характер. При этом следует отметить, что материалы, датированные апрелем 2007 года, содержит информацию о том, что заявитель совместно с компанией SanDisk Corporation подписал соглашение о продвижении спецификации карт памяти «SxS». Информация, датированная в сентябре 2007 года, содержит сведения о том, что компания SanDisk предлагает покупателям карты памяти «SxS».

Заявителем не представлено сведений о том, что карты памяти, маркированные обозначением «SxS», действительно реализовывались на территории Российской Федерации и ассоциируются в сознании потребителя с компанией Sony Corporation. Представленное письмо Сони Корпорейшн от 27.10.2010 (4) с приложением справки по объемам продаж носит декларативный характер. В указанной справке содержатся сведения об объемах продаж за 2009 и 2010 года (в 2009 объем продаж составил 167 штук, а за 2010 год – 201 штука). Сведений об объемах ввоза и продажи на территории Российской Федерации продукции заявителя, маркированной обозначением «SxS», до даты приоритета (30.04.2009) заявки №2009709447/50 не представлено. Также заявителем не представлено сведений о территории реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о длительности использования заявленного обозначения, об объемах затрат на рекламу товаров, а также сведений о степени информированности потребителей о заявленном обозначении.

С учетом изложенного коллегия палаты по патентным спорам пришла к заключению, что представленные заявителем материалы не подтверждают то, что обозначение по заявке №2009709447/50 приобрело различительную способность в результате его использования до даты приоритета заявленного обозначения.

Что касается довода заявителя о наличии прав на товарные знаки «SxS PRO» «SxS LITE» по свидетельствам №№384083, 422463 (соответственно), коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что зарегистрированные обозначения отличаются от заявленного обозначения тем, что состоят не только из элементов, не обладающих различительной способностью.

Факт регистрации заявленного обозначения в других странах не предусмотрен действующим законодательством для регистрации заявленного обозначения на территории Российской Федерации.

Регистрация знака в стране происхождения также не является основанием для регистрации товарного знака в Российской Федерации, так как в соответствии со статье 6 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (пересмотренной 14.12.1900, 02.06.1911, 06.11.1925, 02.06.1934, 31.10.1958, 14.07.1967 с изменениями от 02.10.1979) условия подачи и регистрации товарного знака определяются в каждой Стране Союза ее национальным законодательством.

На основании изложенного коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение по заявке №2009709447/50 не обладает различительной способностью и, соответственно, противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 20.05.2011, оставить в силе решение Роспатента от 19.11.2010.