

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, (далее – Правила ППС) рассмотрела возражение от 21.02.2013, поданное ООО «Промбизнесгрупп», г. Уфа (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011722070, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011722070 с приоритетом от 11.07.2011 на имя заявителя было заявлено комбинированное обозначение, состоящее из латинской буквы «Х» и цифры «7», выполненных утолщенным шрифтом в серебристом цвете. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 21.11.2012 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011722070. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение представляет собой сочетание буквы «Х» и цифры «7», которые не имеют словесного характера и характерного графического исполнения, не обладают различительной способностью. Также в заключении указано, что обозначение по заявке №2011722070 сходно до

степени смешения со знаками «X5», «BMW X1», «BMW X3», «BMW X5», «BMW X6», «X2», «X4», «BMW X2», «BMW X4», ранее зарегистрированными на имя Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ (международные регистрации №№ 719344, 1021735, 1021736, 1024738, 1025007, 1095631, 1095630, 1094877, 1094876 [1-9]).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявителем выражено несогласие с указанным решением.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявленное обозначение для товаров 12 класса МКТУ является фантазийным и не характеризует товары;

- заявленное обозначение обладает различительной способностью, так как представляет собой характерное запоминающееся чередование букв и цифр, которое усиливается использованием стилизованного шрифта в цветном исполнении;

- словосочетание «cross country» не является указывающим на вид и свойство заявленных товаров, поскольку:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-9] не являются сходными до степени смешения, несмотря на наличие некоторого сходства, ни в одном из противопоставленных обозначений нет цифры «7», кроме того, анализируемые обозначения являются короткими и значимой в них является каждая буква;

- учитывая, что товары, приведенные в перечне 12 класса МКТУ, относятся к дорогостоящим товарам, при их выборе потребители проявляют большую осмотрительность, чем при выборе товаров широкого потребления, имеющееся сходство между сопоставляемыми знаками является несущественным и заявленное обозначение нельзя признать сходным с противопоставленными экспертизой знаками;

- возможность регистрации товарных знаков по 12 классу МКТУ, содержащих одну букву и одну цифру, подтверждается практикой регистрации следующих товарных знаков:

- например, «Q3», международная регистрация №959752 (правообладатель Andreas Fleck); «Q5», «Audi Q5», международные регистрации №915622, №901916 (правообладатель AUDI AG); «Q4», международная регистрация №853456

(правообладатель FIAT AUTO S.p.A.); «Q», свидетельство №227434 (правообладатель ООО «Фирма «Диол»), «Q max», № 755373 (правообладатель RICOMM S.r.l.); «QJ» №746544 (правообладатель EUROCOMEX BELGIUM); «Q-FIT» №936852 (правообладатель The Gates Corporation, Delaware Corporation);

- серия товарных знаков, содержащих сочетание буквы «Q» и числа, были зарегистрированы по классу 12 МКТУ на имя Ниссан Дзидося Кабусики Кайся (свидетельства №№ 377772, 377770, 377768, 377766);

- регистрации товарных знаков по 12 классу МКТУ, содержащих букву «X» (свидетельства №№ 201499, 150126, 194318, 243640, международные регистрации №№ 223929, 1093099, 791222, 882085, 813457, 817021, 839331, 875529, 888766, 762271, 843682) на разные компании;

- серия товарных знаков, содержащих сочетание буквы «RX» и числа, были зарегистрированы по классу 12 МКТУ: на имя RENAULT s.a.s. (международные регистрации №716304, №716729); на имя МАЗДА МОТОР КОРПОРЕЙШЕН (свидетельства: №378294, №234691, №378356), на имя ТОЙОТА ДЗИДОСЯ КАБУСИКИ КАЙСЯ (свидетельства: №414300, №212866, №306324);

- существует также ряд регистраций по 12 классу МКТУ: «A1», «M1», «P1», «F1», «Q1», «S1» (свидетельство №337637, международные регистрации: №945205, №1095628, №1082468, №845571, №1006982, №991500), зарегистрированные на имя разных компаний.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.11.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011722070 в отношении всех заявленных товаров 12 класса МКТУ.

В адрес заявителя в установленном порядке было направлено уведомление о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам. В материалах заявки имеется почтовое уведомление о вручении заявителю указанного уведомления.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам сочла в части доводы возражения убедительными.

С учетом даты (11.07.2011) 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 государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 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, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Положениями пункта 2.3 Правил установлено, что к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности и интенсивности его использования и так далее.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности предоставляются заявителем.

В соответствии с пунктом 6 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.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинацию буквы «Х» и цифры «7», выполненных шрифтом, близким к стандартному, в серебристом цвете.

Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно не обладает различительной способностью, поскольку состоит из отдельной буквы и цифры, не имеющие оригинального графического исполнения. Использование при их выполнении серебристого цвета не приносит в обозначение дополнительной различительной способности, поскольку цвет в данном случае не создает качественно иного уровня восприятия обозначения потребителем. Также следует отметить, что заявителем не представлено документов, свидетельствующих о приобретении заявленным обозначением различительной способности в результате его использования.

В связи с указанным коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для признания обозначения по заявке №2011722070 соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода возражения о регистрации Роспатентом товарных знаков, состоящих из буквы и цифры, и примерах таких регистраций, то следует отметить, что части из указанных регистраций не была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации (см., например, №991500, №1006982, №716304, №1095628), другая часть знаков представляет собой графические композиции.

Приведенные примеры являются дополнительным подтверждением практики Роспатента по отнесению обозначений, подобных заявленному, к неохраноспособным, в частности, не обладающим различительной способностью.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду его сходства до степени смешения в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ со знаками [1-9], зарегистрированными на имя иных лиц, необходимо отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются сходными между собой, поскольку в отличие от заявленного обозначения противопоставленные знаки либо содержат словесный элемент, либо сочетание буквы и цифры, выполненные в оригинальной графической манере, они также отличаются отсутствием в этих знаках цифры «7», что

не позволяет ассоциировать заявленное обозначение со знаками [1-9] в целом, несмотря на некоторое сходство.

Таким образом, следует согласиться с заявителем, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются сходными до степени смешения, что свидетельствует о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 21.02.2013, оставить в силе решение Роспатента от 21.11.2012.