

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 22.03.2006, поданное Эл Джи Электроникс, Корея (далее – заявитель), на решение экспертизы от 30.01.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2004723096/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2004723096/50 с приоритетом от 08.10.2004 заявлено на регистрацию на имя Эл Джи Электроникс, Корея в отношении товаров 9 класса МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака заявлено обозначение, состоящее из двух стилизованно написанных букв «XD» и расположенного под ним словесного элемента «ENGINE».

Решение экспертизы от 30.01.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров, приведенных в перечне, мотивировано несоответствием его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное комбинированное обозначение по заявке №2004723096/50 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком по свидетельству №252222 [1].

При этом, словесный элемент «ENGINE» (механизм, процессор и др.) [см. Новый большой англо-русский словарь под ред. Ю.Д. Апресяна, М., «Русский язык», 2000 [2]; С.Б. Орлов, Современный англо-русский словарь по вычислительной технике, М., «КУБК», 1998 [3]] являются неохраннымыми на основании пункта 1 статьи 6 Закона.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 22.03.2006 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в части сходства сравниваемых товарных знаков до степени их смешения по следующим причинам:

- сравниваемые обозначения «XD ENGINE» и «XD xD-Picture Card» имеют разную длину, буквенный состав, графическое исполнение и семантику;
- заявленное обозначение используется для наименования специального процессора цифрового телевизора, в то время как противопоставленный знак применяется для карт памяти цифровых фотоаппаратов;
- сопоставляемые товарные знаки имеют правовую охрану на территории Швеции, Гонконга и Японии.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты 08.10.2004 поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон 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).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или

сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

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

Согласно пункту 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений;
- сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке №2004723096/50 состоит из двух стилизованно написанных букв «XD» и расположенного под ним словесного элемента «ENGINE».

Наиболее значимым элементом обозначения является логотип «XD», выполненный в оригинальной графической манере и имеющий большой размер, благодаря чему акцентирует на себе внимание потребителя.

Словесный элемент «ENGINE», в соответствии с приведенными в решении экспертизы источниками информации [2, 3] означающий «механизм, процессор», занимает незначительную часть знака и в отношении приведенных в перечне товаров 9 класса МКТУ носит описательный характер, в связи с чем, в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона, может быть включен в товарный знак только в качестве неохраняемого элемента, что заявителем в возражении не оспаривается.

Таким образом, восприятие заявленного обозначения обусловлено восприятием его сильного элемента - логотипа «XD».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №252222 состоит из оригинально написанного буквосочетания «XD» и расположенного под ним элемента «xD-Picture Card».

Анализ показал, что противопоставленный знак содержит в качестве доминирующего элемента логотип «XD», так как элемент «xD-Picture Card» выполнен мелким шрифтом и не являются предметами правовой охраны.

Сравнительный анализ доминирующих элементов сравниваемых знаков показал, что они представляют собой выполненное в оригинальной графической манере сочетание букв латинского алфавита «X» и «D».

При этом характерной чертой данных обозначений является соединение букв «X» и «D» в нижней части, что позволяет сделать вывод об использовании одного и того же художественного приема при их исполнении.

Приведенные в перечне заявки №2004723096/50 товары 9 класса МКТУ – «проекторы изображения, проекторы телевизионного изображения, экраны на жидкких кристаллах телевизионные, панельные плазменные экраны

телевизионные, DVD проигрыватели, видеомагнитофоны, телевизионная спутниковая аппаратура» относятся к «аппаратуре для записи, передачи и воспроизведения изображений, звука и информации» (товарный знак №252222), в связи с чем являются однородными (совпадают род, назначение, способ реализации, круг потребителей).

Следовательно, данные обозначения могут быть восприняты как принадлежащие одному изготовителю вышеперечисленных однородных товаров, то есть являются сходными до степени их смешения.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение по заявке №2004723096/50 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

В отношении просьбы Патентного поверенного РФ Н.В. Гумбург о переносе заседания коллегии Палаты по патентным спорам, мотивированной болезнью представителя, следует отметить, что данная просьба не содержит документального подтверждения.

Также следует отметить, что по ходатайству заявителя от 25.05.2006, обоснованному необходимостью предоставления дополнительных материалов, рассмотрение возражение было отложено, однако по настоящее время данные материалы заявителем не были представлены.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 22.03.2006 и оставить в силе решение экспертизы от 30.01.2006.**