

Палата по патентным спорам в соответствии с 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, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 24.04.2006, поданное Сони Кабусики Кайся (а/т/а Сони Корпорейшн) 6-7-35, Китасинагава, Синагава-Ку, Токио, 141-0001, Япония (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 11.01.2006 заявленного обозначения «HDV» по заявке № 2004700760/50, при этом установлено следующее.

Обозначение «HDV» заявлено 19.01.2004 на регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2004700760/50 на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ: приборы и инструменты для связи, электрические; электронные машины и инструменты и их запасные части и комплектующие изделия к ним; приборы и инструменты, фотографические; приборы и инструменты, кинематографические; оптические приборы и инструменты; батареи; предварительно записанные диски и магнитные ленты для видеозаписи; устройства для видеоигр с использованием телевизионных приемников для домашнего использования.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение, представляет собой сочетание трех латинских букв HDV (Эейч-Ди-Ви).

Экспертизой принято решение от 11.01.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всего перечня товаров, указанного в материалах заявки. Указанное решение мотивированно несоответствием заявленного обозначения требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от

23.09.1992г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002г. (далее – Закон).

Вывод экспертизы обоснован тем, что:

- заявленное обозначение «HDV» представляет собой сочетание букв, не имеющее словесного характера и не обладающее различительной способностью;

- представленные сведения из сети Интернет не являются достаточным подтверждением приобретения обозначением различительной способности в отношении товаров, указанных в перечне, в результате его использования до даты подачи заявки.

В возражении от 24.04.2006 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, доводы заявителя сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «HDV», представляющее собой оригинальное сочетание трех латинских букв, уже достаточно активно используется на территории РФ его владельцем – компанией Сони;

- компания Сони уже обеспечила своему товарному знаку «HDV» необходимый уровень различительной способности для того, чтобы потребители заявленной продукции, в том числе и в РФ, легко отличали ее товары от товаров других производителей, изложенное подтверждается сведениями из Интернет (Яandex), согласно которому большинство ссылок, связанных с обозначением «HDV», тем или иным образом относятся к продукции компании Сони;

- заявленное обозначение подпадает под действие п.п.1 п.А ст.6 quinquies Парижской конвенции об охране промышленной собственности, согласно которому каждый товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения, может быть заявлен в других странах Союза и охраняется таким, как он есть без каких либо специальных оговорок.

К возражению приложены следующие документы:

- каталог оборудования Sony HDV 2005/2006 [1];
- рекламный листок для видеокамеры HVR-A1E [2];
- Press release «Sony начинает выпуск новых магнитофонов HDV» [3];
- рекламный проспект «Обзор HDV-камеры Sony HC1» от 03.27.2006 [4];
- распечатка из Интернет (Яндекс HDV) [5].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение «HDV» в качестве товарного знака для всех товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 16.11.2006, были выявлены новые обстоятельства, а именно, было указано на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 Закона в связи тем, что обозначение состоит только из элемента, являющегося общепринятым термином.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (19.01.2004) поступления заявки № 2004715703/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя указанный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона и пунктом 2.3 (2.3.1 и 2.3.2) Правил, не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, являющихся общепринятыми символами и терминами.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона, положения, предусмотренные данным пунктом, не применяются в отношении

обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.2) подпункта (2.3.2) пункта 2.3 Правил, к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Согласно подпункту (14.4.1) пункта 14.4 Правил, при проверке заявленного обозначения по абсолютным основаниям для отказа в регистрации устанавливается, является ли оно обозначением, указанным в подпунктах (2.3.1) - (2.3.2) пункта 2.3 Правил или включает такое обозначение. Если заявленное обозначение состоит только из обозначений, указанных в пункте 2.3 Правил, то делается вывод о невозможности его регистрации в качестве товарного знака.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.4) подпункта (2.3.2) пункта 2.3 Правил, 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 «HDV» состоит из заглавных букв латинского алфавита, выполненных стандартным шрифтом.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 09 класса МКТУ.

В результате проверки заявленного обозначения по абсолютным основаниям для отказа в регистрации установлено следующее.

Заявленное обозначение представляет собой отдельные буквы латинского алфавита, не имеющие характерного графического исполнения и

словесного характера, поскольку выполнены стандартным шрифтом и являются согласными.

Согласно справочной литературе, лексическая единица «HDV» является общепринятым термином, характерным для области электронной техники (И.Л. Мостицкий, «Новейший англо-русский толковый словарь по современной электронной технике», М., Изд. «Лучшие книги», 2000) [1]. Словарь содержит более 5500 словарных статей, в которые вошли термины (слова, словосочетания, аббревиатуры и сокращения), используемые в технической литературе, руководствах по эксплуатации, паспортах, инструкциях, информационных каталогах и других материалах по профессиональной и прикладной электронной технике.

Лексическая единица «HDV», согласно [1] представляет собой аббревиатуру от «High Definition Video» - видео высокой четкости (ВВЧ).

Товары 09 класса МКТУ, указанные в заявке либо относятся к области электронной техники, либо могут использоваться в комплекте с ней.

Абсолютные основания для отказа в регистрации товарного знака, изложенные в пункте 1 статьи 6 Закона, определяются свойствами самого обозначения.

В результате проверки заявленного обозначения по абсолютным основаниям для отказа в регистрации установлено, что заявленное обозначение не обладает свойствами, позволяющими индивидуализировать товары заявителя, и относится к обозначениям, указанным в подпунктах (2.3.1) и (2.3.2.2) пункта 2.3 Правил, регистрация которых в качестве товарного знака невозможна.

Лицо, подавшее возражение сообщает, что сведения, имеющиеся в сети Интернет [5] подтверждают уровень различительной способности, который обеспечила компания Сони своему товарному знаку «HDV» в отношении заявленной продукции, в том числе и в РФ. Однако указанные сведения противоречат сведениям, доступным на сайте Яндекс.

Согласно сведениям Интернет (Яandex, ключевое слово - HDV), обозначение «HDV» используется различными производителями, а именно фирмами «JVC», «CANON», «CANOPUS» и т.д. для характеристики товаров, относящихся к области электронной техники (см. Яandex, ключевое слово «HDV»).

Таким образом, сведения, имеющиеся в Интернет, напротив подтверждают, что обозначение «HDV» не обладает различительной способностью, поскольку используется различными производителями для товаров однородных товарам 09 класса МКТУ, указанным в заявке.

Другие доказательства приобретения обозначением «HDV» различительной способности заявителем представлены не были.

Лицо, подавшее возражение сообщает также, что, по его мнению, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по основаниям, изложенным в п.п.1 п.А ст.6 quinquies Парижской конвенции об охране промышленной собственности.

Однако экспертиза обозначения в соответствии с требованиями действующего в Российской Федерации Закона о товарных знаках также не противоречит положениям ст.6 quinquies Парижской конвенции.

Таким образом, заявленное обозначение «HDV» не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, поскольку не обладает различительной способностью и состоит из элемента, не обладающего различительной способностью, а также являющегося общепринятым термином.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 24.04.2006 и оставить в силе решение экспертизы от 11.01.2006.

