

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 17.10.2005, поданное компанией Compagnie Générale des Etablissements Michelin – Michelin & Cie société en commandite par actions, Франция (далее — заявитель, лицо, подавшее возражение), на решение экспертизы от 14.07.2005 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №731958, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №731958 с приоритетом от 06.11.2003 произведена на имя Compagnie Générale des Etablissements Michelin – Michelin & Cie société en commandite par actions, Франция в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено обозначение «X ONE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение экспертизы от 14.07.2005 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №758096 мотивировано ее несоответствием требованиям пункта 1 статьи 6 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 Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон).

Указанный вывод обосновывается тем, что заявленное обозначение представляет собой сочетание простой буквы «X» и словесного элемента «ONE» с семантическим значением числа или цифры «1» и воспринимается в целом как «X 1».

По мнению экспертизы, такое обозначение с одной стороны может рассматриваться как лишенное различительной способности, а с другой, как описательное, так как оно может являться указанием, характеризующим товары 12 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы в поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 17.10.2005. Доводы возражения сводятся к следующему:

- элемент «ONE» является лексической единицей английского языка и означает «один, номер один, первый, единица и др.», в связи с чем обладает словесным характером и, следовательно, различительной способностью;
- элемент «ONE» и обозначение «X ONE» в целом являются оригинальными и фантазийными для указанных товаров 12 класса МКТУ;
- обозначение «X ONE» зарегистрировано в качестве товарного знака в стране происхождения и во всех других странах, указанных в международной регистрации №731958;
- существует большое количество товарных знаков, содержащих словесный элемент «ONE»;
- элемент «X» может рассматриваться как подпадающий под определение обозначения, не обладающего различительной способностью.

Лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения экспертизы и предоставлении правовой охраны международной регистрации №731958 на территории Российской Федерации.

Заявителем представлены копии следующих материалов:

1. Распечатка электронного словаря МультиЛекс Online;
2. Сведения о регистрации обозначения «X ONE» в качестве товарного знака в других странах мира;
3. Сведения о регистрациях товарных знаков, содержащих словесный элемент «ONE».

Также на заседании коллегии заявителем представлены:

4. Сведения о продукции заявителя, маркированной обозначением «X ONE»;
5. Сведения о маркировке шин (товаров 12 класса МКТУ знака №731958).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

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 приоритета (06.11.2003) международной регистрации №731958 правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя 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.

Правилами установлено, что 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 (пункт 2.3.1).

К обозначениям, характеризующим товары относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания 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 (пункт 2.3.2.3).

Международная регистрация №731958 представляет собой обозначение «X ONE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Следует признать правомерным вывод экспертизы о том, что входящий в состав заявленного обозначения элемент «X», представляющий собой отдельную букву, не имеющую характерного графического исполнения, не

обладает различительной способностью, в связи с чем может быть включен в товарный знак только в качестве не занимающего доминирующее положение неохраняемого элемента на основании требований пункта 1 статьи 6 Закона.

Вместе с тем, элемент «ONE» является лексической единицей английского языка, означающим «один, номер один, первый, единица и др.» [1], в связи с чем обладает словесным характером не может быть отнесен к разряду обозначений, не обладающим различительной способностью по данному критерию.

Также следует признать необоснованным вывод экспертизы о том, что обозначение «X ONE» представляет собой обозначение, характеризующее приведенные в перечне товары 12 класса МКТУ – «шины и камеры для тяжелых грузовых автомобилей, протекторы шин для тяжелых грузовых автомобилей», поскольку, согласно материалам [5], оно не используется в качестве указания на их вид, свойства, назначение или конструктивные характеристики.

Изложенное выше является основанием для пересмотра решения экспертизы и предоставления обозначению «X ONE» правовой охраны на территории Российской Федерации с исключением из правовой охраны обозначения «X» в отношении приведенных в перечне товаров 12 класса МКТУ.

Учитывая изложенное Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 17.10.2005, отменить решение экспертизы от 14.07.2005 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №731958 с исключением из охраны обозначения «X».