

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 09.07.2007 компании Керми ГмбХ, Германия (далее – заявитель) на решение экспертизы от 12.03.2007 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №866354 знака "Х2", при этом установлено следующее.

Международная регистрация №866354 с конвенционным приоритетом от 03.11.2004 произведена в МБ ВОИС 25.04.2005 на имя заявителя в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки №866354/50 знак представляет собой обозначение, состоящее из комбинации буквы "Х" и цифры "2" в черно-белом цвете стандартным шрифтом.

Решение Федерального института промышленной собственности (далее - решение экспертизы) от 12.03.2007 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №866354 в отношении всех товаров, приведенных в перечне, мотивировано несоответствием его требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон).

Указанный вывод обоснован тем, что знак по международной регистрации, состоящий из комбинации простой буквы и цифры, может рассматриваться, с одной стороны, как слишком простое обозначение, то

есть лишенное отличительных черт, а с другой - как обозначение, характеризующее товары, например, являться указанием серии, типа модели.

Кроме того, по мнению экспертизы, учитывая, что одной из букв русского алфавита является буква "Х", рассуждения заявителя о прочтении потребителем заявленного обозначения как Екс-тоже, являются весьма спорными. В решении также указано на то, что заявителем не представлено никаких материалов, свидетельствующих о получении различительной способности рассматриваемой международной регистрации на территории Российской Федерации.

В возражении от 09.07.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- отсутствие различительной способности у элемента "Х2" в решении экспертизы не аргументировано;
- элемент "Х2" представляет собой именно характерное запоминающееся чередование, не является ни полностью описательным, ни вводящим в заблуждение относительно товаров, то есть с позиции нормативных документов не должно быть отказано в предоставлении правовой охраны;
- "выполненная латинскими буквами комбинация буквы "Х" и цифры "2", которая фонетически представляет собой сформулированную на английском языке, как языке мировой торговли, легко произносимую последовательность звуков "екс-ту", которая фонетически звучит так же, как "ex-too" (можно перевести на русский язык "экс-тоже" и именно так и понимается". То есть комбинация "Х2" образует легко запоминаемое, чисто фантазийное обозначение, которое вполне может служить средством для индивидуализации товаров и восприниматься потребителем в качестве указания на производителя товара;

- для другой категории российских потребителей это обозначение будет произноситься как "ха-два" или "икс-два" - тоже вполне легко произносимое и запоминаемое;

- в дополнение к изначально имеющейся различительной способности, рассматриваемый товарный знак обладает и приобретенной различительной способностью, возникшей в результате его интенсивного использования (продажи товара) и рекламы [www.kermi.ru](http://www.kermi.ru), направленных на российских потребителей, в подтверждение чего представлены материалы, подтверждающие, по мнению заявителя, использование рассматриваемого товарного знака (Приложение: инвойсы на 97 л.).

В возражении выражена просьба об отмене решения экспертизы и предоставлении правовой охраны знаку "Х2" по международной регистрации №866354 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 11 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 06.05.2008, дополнительно были представлены следующие материалы:

- фотографии стенда, расположенного в магазине официального дистрибутора - фирмы Хогарт;
- письмо рекламного агентства о размещении информации о товарах "Х2" в книге "Мир тепла" в 2005 году;
- страницы из каталога "Мир тепла";
- прейскуранты за январь 2006 года и за январь 2007 года;
- каталог фирмы Хогарт "KERMI". Отопительные приборы.

Техническая информация!;

- каталог "Многообразие тепла";
- копия сертификата соответствия №РОСС DE.MX03.H01075;
- распечатка счета №266552;
- каталог "Плоские радиаторы";
- распечатка с поисковой системы Google от 05.05.2008.

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

С учетом даты (03.11.2004) конвенционного приоритета международной регистрации №866354 правовая база для оценки охноспособности знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. №32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Элементы, указанные в данном абзаце настоящего пункта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающие качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования

товаров; обозначения категории качества товаров; указание 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.

Знак по международной регистрации №866354 представляет собой комбинацию простой буквы "Х" и цифрового символа "2", выполненную в черно-белом цвете обычным шрифтом. Отсутствие характерного графического исполнения элементов и их словесного характера обуславливает вывод о том, что они не образуют композиции, дающей качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

Мнение заявителя о том, что заявленное обозначение обладает различительной способностью, является необоснованным.

Кроме того, учитывая то, что сочетание буквы и цифры зачастую употребляется в торговом обороте для указания серии, типа модели товара, заявленное обозначение может рассматриваться как обозначение, характеризующее товары.

Доводы заявителя о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного использования в отношении товаров 11 класса МКТУ, не может служить основанием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку "Х2" по международной регистрации №866354, поскольку не представлены документы, содержащие сведения о ввозе в установленном порядке правообладателем или уполномоченными им лицами, а также о

распространении товара, маркированного рассматриваемым знаком, на территории Российской Федерации. Кроме того, все представленные документы (инвойсы) датированы более поздним числом, чем дата приоритета рассматриваемого знака, в связи с чем не могут быть приняты во внимание при рассмотрении вопроса о приобретенной различительной способности. При этом в документах данный знак позиционируется в ином виде, а именно в сочетании с названием самой фирмы - "Kermi". Таким образом, представленные документы не приводят к выводу, что до даты приоритета знак в том виде, как испрашивается правовая охрана, приобрел свойства, необходимые и достаточные для выполнения им индивидуализирующей функции товарного знака.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам не располагает основаниями, опровергающими решение экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 09.07.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 12.03.2007.**

