

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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, поступившее 11.07.2019, поданное компанией «SVA Global Ventures Ltd.», Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1386944, при этом установлено следующее. Международная регистрация знака «RDX» с приоритетом от 17.10.2016 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) за №1386944 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 10, 14, 18, 25, 28, 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 12.03.2019 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1386944 в отношении всех товаров и услуг.

В предварительном решении Роспатента от 06.09.2018 указано, что знак по международной регистрации №1386944 состоит из простых согласных букв, не обладает словесным характером, характерным графическим исполнением, следовательно, в целом не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.07.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы заявителя сводятся к следующему:

- по мнению заявителя, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение;
- знак заявителем используется в оригинальном исполнении;
- существуют регистрации подобных товарных знаков, правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации, например: знаки «IBM», «OKI», «DER», «HP», «TNT», «DLS», «BMW», «AF», «ABB», «TLT», «EX», «SP», «gb», «RRR», «KEO», «OIS», «CLA», «GLS», по международным регистрациям №№630335, 630035, 652864, 686990, 728871, 637219, 792074, 781685, 812452, 1030980, 1055606, 1063425, 1066749, 1067205, 1070754, 1273583, 1275762 и товарные знаки «ВТИ», «ЗТО» по свидетельствам №№149020, 237799.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1386944 в отношении всех товаров и услуг 09, 10, 14, 18, 25, 28, 35 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- словарные и информационные материалы в отношении семантики заявленного знака по международной регистрации №1386944;
- информационные материалы о продукции, маркируемой знаком по международной регистрации №1386944, и ее использовании на территории Российской Федерации;
- копии отдельных счетов, иллюстрирующих поставки товаров, маркируемых спорным знаком, в Россию;

- заявитель является известным производителем спортивного снаряжения, одежды, экипировки;

- поставки продукции, маркированные комбинированным обозначением осуществлялись на территорию Российской Федерации с 2014 года, в результате чего, по мнению заявителя, оно приобрело различительную способность среди потребителей;

- на территории Российской Федерации действует товарный знак «RDX INC» (св-во №529117), принадлежащий компании «RDX INC UK» (Великобритания), родственной заявителю;

- знак «RDX» зарегистрирован во многих странах мира, а именно Канада, Великобритания, США, Бразилия, Евросоюз;

- копия декларации, подтверждающей полномочия официального лицензиата компании-заявителя, на поставку продукции, маркируемой заявленным знаком (оригинал документа будет направлен дополнительно);

- выдержки из электронных баз данных товарных знаков ФИПС, TMView в отношении регистрации обозначений группы компании-заявителя в разных странах мира, в том числе и на территории Российской Федерации.

С учетом приоритета (17.10.2016) знака по международной регистрации №1386944 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (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: 1) приобрели различительную способность в результате их

использования; 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

В соответствии с пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

Согласно пункту 35 Правил, указанные в пункте 34 Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

Знак по международной регистрации №1386944 представляет собой обозначение, состоящее из трех заглавных букв латинского алфавита «RDX», выполненных стандартным шрифтом.

Анализ вышеуказанного знака показал, что он не обладает различительной способностью, поскольку состоит из отдельных согласных букв, не имеющих словесного характера, не образующих какое-либо слово и не имеющих оригинального графического исполнения. Сочетание буквенных элементов в знаке не образует какую-либо оригинальную и запоминающуюся композицию,

позволяющую отличать данное обозначение от других обозначений. В этой связи очевидно, что знак по международной регистрации №1386944 не способен выполнять основную свою функцию, а именно, индивидуализировать товары заявителя.

Также следует отметить, представленные заявителем документы содержат информацию в отношении одежды для спортсменов и не свидетельствуют о приобретении знаком по международной регистрации №1386944 различительной способности в результате его использования в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг 09, 10, 14, 18, 25, 28, 35 классов МКТУ.

Представленная заявителем информация содержит сведения об обозначении отличном от заявленного, а именно комбинированном обозначении, выполненном в оригинальном графическом исполнении, в то время как на регистрацию было подано обозначение в виде простых заглавных латинских букв черного цвета на белом фоне, в связи с чем, данная информация не может являться основанием для вывода о приобретении обозначением «RDX» различительной способности на территории Российской Федерации.

Документы, представленные заявителем на английском языке без перевода на русский язык, не могут быть приняты коллегией во внимание.

Таким образом, довод экспертизы о несоответствии знака по международной регистрации №1386944 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Что касается довода возражения о регистрации приведенного выше знака во многих странах, то необходимо отметить следующее.

Регистрация товарных знаков предоставляется в различных странах согласно действующему в них законодательству. Российское законодательство не предусматривает предоставление правовой охраны знаку, не обладающему различительной способностью (смотри пункт 1 статьи 1483 Кодекса). Регистрация знака в иных странах не может служить основанием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1386944.

В отношении существования зарегистрированных товарных знаков, содержащих буквенные элементы, в том числе товарного знака по свидетельству №529117, следует указать, что каждый товарный знак необходимо рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, а указанные заявителем товарные знаки не являются предметом рассмотрения данного возражения.

На основании изложенного, знаку по международной регистрации №1386944 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров услуг 09, 10, 14, 18, 25, 28, 35 классов МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.07.2019, оставить в силе решение Роспатента от 12.03.2019.