

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее 24.08.2018 возражение, поданное компанией СОНИ КОРПОРЕЙШН, Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016723080, при этом установила следующее.

Обозначение «**RX**» по заявке №2016723080, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.06.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.12.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение представляет собой сочетание букв «**RX**», не обладающих словесным характером и характерным графическим исполнением.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «RX» приобрело различительную способность для потребителей в результате его использования, даже если бы оно изначально не обладало различительной способностью;

- обозначение «RX» используется в отношении цифровых камер (фотоаппаратов), поэтому заявитель заинтересован в регистрации заявленного обозначения в отношении цифровых камер и принадлежностей к ним;

- заявленное обозначение «RX» используется в Российской Федерации с 2012 года по настоящее время, то есть более 6 лет. При этом обозначение RX является основообразующим для серии знаков RX0, RX1, RX10 и RX100;

- при наборе искомого слова или фразы в поисковом поле браузер "Яндекс" выдает наиболее популярные запросы других пользователей. Так при наборе слов «камера RX» браузер выдаёт 10 подсказок, при этом ни одна из них не содержит в себе дополнительное слово «sony» или «сони», но при этом информация выдается исключительно о цифровых камерах фирмы «Сони». Следовательно, для большинства потребителей обозначение «RX» уже является достаточным для поиска интересующей их модели фотоаппарата. При этом результаты поиска выдают десятки обзоров и статей про фотокамеру «RX»;

- по сведениям Информационного агентства «Интегрум» обозначения с начальной частью «RX» упоминаются в более чем 150 публикациях, за период с 01.01.2012 по 01.07.2016;

- поскольку средняя цена на камеру «RX-100» достаточно высока, то не каждый потребитель может себе позволить приобрести данный товар. В виду чего достаточно большой объем продаж с 2012 года по 2016 год, что следует из письменного свидетельства, которое было дано Генеральным управляющим Отдела планирования и контроля Управления интеллектуальной собственности корпорации «Сони Корпорейшн», является значительным для товара, не столь необходимого для повседневной жизни;

- география продаж затрагивает практически всю территорию Российской Федерации, а на рекламу товаров заявителя было затрачено более 3,500,000 рублей;

- рынок фотоаппаратуры высокого класса поделен буквально между десятком фирм, которые осведомлены друг о друге. Соответственно, добросовестные производители избегают использования обозначений, которые конкурирующие фирмы используют для маркировки своей продукции. И, естественно, что все эти фирмы прекрасно осведомлены, что фирма Сони уже длительное время использует обозначение «RX» для маркировки флагманской линейки своих фотоаппаратов;

- товарный знак «RX» должным образом зарегистрирован в Японии (регистрация №5827328), странах Европейского Сообщества (регистрация №012331724), Тайване (регистрация №1653846), Южной Корее (регистрация №40-1096275), Сингапуре (регистрация №40201610287U), Швейцарии (регистрация №693442), Норвегии (регистрация №289507) и США (регистрация №5,407,741).

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.12.2017 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016723080 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 09, класса МКТУ, а именно «цифровые камеры и принадлежности к ним».

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.06.2016) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 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 вышеуказанные 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.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения 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.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение «**RX**» представляет собой сочетание латинских букв, выполненных стандартным шрифтом. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Так, заявленное обозначение «**RX**» представляет собой простое сочетание согласных букв, при этом указанное сочетание букв не имеет словесного характера и оригинального графического исполнения.

Таким образом, заявленное обозначение состоит из неохраняемых элементов. В этой связи заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана в отношении заявленных товаров.

В отношении доводов возражения, коллегия отмечает следующее.

Доводы заявителя о том, что на основании письма представителя компании заявителя и отчета Информационного агентства «Интергрум» можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении цифровых камер на территории Российской Федерации, не являются достаточными для признания их доказательствами приобретения заявленным обозначением различительной способности в результате его использования. Кроме того, в указанном отчете, представленные сведения относятся к другим обозначениям – «Sony DSC-RX100», «Sony RX1», «DSX- RX 100», «RX1R II», а также Sony Cyber-shot RX100 III и другие.

Таким образом, из представленных материалов, не следует, что, собственно само заявленное обозначение «**RX**», самостоятельно без дополнительных элементов приобрело различительную способность, поскольку, данное обозначение используется в привязке с маркой фотокамер «Sony RX...», то есть в сочетании со словесным элементом.

Кроме того, маркировка товаров с помощью сочетания букв «**RX**» используется многими производителями для обозначения серии или модификации товара, то есть может быть использовано любым изготовителем, например, Магнитола Panasonic RX-D55EE-K (<https://topcomputer.ru/tovary/425041/>), автомобиль Lexus RX (<https://www.lexus.ru/car-models/rx/rx-house/#>), видеокарты Radeon RX

(<http://www.amd.com/ru/RX-series>), Электронные сигареты RX (<https://www.vardex.ru/e-cigs/rx.html>) и другие.

Также, коллегия отмечает, что представленных заявителем документов, доказывающих, по его мнению, различительную способность заявленного обозначения, недостаточно для подтверждения того, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении заявителя на территории Российской Федерации. Указанный вывод обосновывается тем, что заявителем не представлены необходимые сведения об объемах производства и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением; территории реализации товаров; длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу; а также сведения об информированности потребителя о товарах заявителя, маркированных знаком «**RX**».

Довод заявителя о предоставлении правовой охраны рассматриваемому обозначению на территории других стран не может быть признан убедительным, поскольку регистрация товарных знаков в каждой стране определяется ее национальным законодательством, в частности, в Российской Федерации экспертиза по каждой заявке осуществляется в отдельности, и применяются нормы российского законодательства.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение «**RX**», как правомерно указано в решении Роспатента, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.08.2018, оставить в силе решение Роспатента от 26.12.2017.