

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 (далее – Кодекс), 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, рассмотрела возражение от 20.03.2009 на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2006737397/50, поданное Компанией Сони Кабусики Кайся (а/т/а Сони Корпорейшн), Япония (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2006737397/50 с приоритетом от 22.12.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде квадрата черного цвета, внутри которого расположен стилизованный разноцветный флагок, и словесного элемента «х.v.Colour», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в следующем цветовом сочетании: черный, белый, голубой, зеленый, желтый, фиолетовый и красный.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) принято решение от 03.12.2008 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2006737397/50. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только с исключением из охраны элемента «х.v.Colour» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что обозначение «х.v.Colour» представляет собой стандарт расширенного спектра цветов, поддерживаемого устройствами с интерфейсом HDMI 1.3 (информация www.hdtv.ru), вследствие чего для

заявленных товаров данное обозначение представляет собой их характеристики и не обладает различительной способностью.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.03.2009, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 03.12.2008. Доводы возражения сводятся к следующему:

- элемент «x.v.Colour» в действительности является названием технологии использования расширенного спектра цветов, который улучшает восприятие изображения на экране телевизора, а также качество съемки;

- эта технология разработана непосредственно компанией Сони Кабусики Кайся (а/т/а Сони Корпорейшн) (далее – компания Сони), и ее использование возможно только при применении комплектующих, созданных компанией Сони;

- именно эта информация и содержится на сайте www.hdtv.ru, на который ссылалась экспертиза;

- крупнейший информационный портал Википедия (<http://ru.wikipedia.org/wiki/X.v.Colour>) непосредственно указывает на то, что «x.v.Colour» – это технология компании Сони»;

- «x.v.Colour» – это товарный знак компании Сони в Австралии, Европейском сообществе, Швейцарии, Гонконге, Японии;

- в соответствии с положением статьи 6-quinqueies Парижской конвенции об охране промышленной собственности, 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.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2006737397/50 с предоставлением исключительных прав на словесный элемент «x.v.Colour».

К возражению приложены следующие документы:

- распечатка с сайта www.hdtv.ru на 1 л. [1];
- распечатка с сайта <http://ru.wikipedia.org/wiki/X.v.Colour> на 2 л. [2];
- копии свидетельств о регистрациях товарного знака «x.v.Colour» в Австралии, Европейском сообществе, Швейцарии, Гонконге, Японии на 11 л. [3].

На заседании коллегии, состоявшемся 14.08.2009, заявителем были представлены дополнительные материалы:

- распечатка с сайта <http://www1.fips.ru> о товарном знаке «x.v.Color» по свидетельству № 378280 на 1 л. [4];
- копия свидетельства на имя заявителя на товарный знак «x.v.Color» по свидетельству № 378280 на 2 л. [5].

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

С учетом даты (22.12.2006) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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: вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта; представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта 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.

Элементы, указанные в пункте 2.3.2.3 Правил, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде квадрата черного цвета, внутри которого расположен стилизованный разноцветный флагок, и словесного элемента, который состоит из двух букв «х», «в» и слова «Colour» (англ. – цвет), выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Согласно решению Роспатента от 03.12.2008, заявленное обозначение было зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 09 класса МКТУ с исключением из охраны словесного элемента «х.в.Couleur».

Анализ семантического значения словесного элемента заявленного обозначения показал следующее.

Слово «colour» в переводе с английского означает цвет, оттенок, краска. Сочетание «х.в.Couleur» определенного смыслового значения не имеет. Однако анализ информации, размещенной в сети Интернет, показал следующее.

Обозначение «x.v.Colour» – это название технологии, основанной на новом международном стандарте видеосигнала xvYCC. Впервые поддержка этого стандарта осуществлена компанией Сони, которая разработала соответствующую технологию и назвала ее «x.v.Colour». Название «x.v.Colour» образовано от объединения стандартов «xvYCC», «Deep Color» и интерфейса «HDMI 1.3» (<http://www.centriru>, <http://www.sony.net>, <http://www.videozona.ru>, <http://www.hd-v.ru>, <http://www.zheleznyaka.com>, <http://www.sony.ru>, <http://www.hdtv.ru> и др.) [1], [2].

В силу того, что обозначение «x.v.Colour» является названием технологии, разработанной компанией Сони для улучшения восприятия изображения на экране, а также качества видеосъемки, товары, приведенные в перечне заявки № 2006737397/50, маркованные товарным знаком «x.v.Colour», в сознании потребителя будут ассоциироваться с конкретным производителем, а именно Сони Кабусики Кайся (заявителем). Следовательно, заявленное обозначение способно индивидуализировать товары производителя.

Кроме того, заявитель также имеет исключительные права на товарные знаки с элементами «x.v.Colour» и «x.v.Color» на территориях других стран [3].

В связи с изложенным у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания элемента «x.v.Colour», входящего в состав заявленного обозначения, не обладающим различительной способностью или характеризующим товары и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 20.03.2009, изменить решение Роспатента от 03.12.2008 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2006737397/50 в отношении следующего перечня товаров:

**Бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров»**

(591) черный, белый, голубой, зеленый, желтый, фиолетовый, красный

(511)

09 – телевизоры; Ди-Ви-Ди проигрыватели; Ди-Ви-Ди магнитофоны; видеомагнитофоны для жестких дисков; видеокамеры; цифровые фотокамеры; персональные компьютеры; компьютерное программное обеспечение; мониторы для компьютеров.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.