

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), рассмотрела возражение от 12.05.2015, поданное ЭМБРАЕР С.А., Бразилия (далее - заявитель) на решение Роспатента от 06.02.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013720459, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2013720459 с приоритетом от 18.06.2013 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака заявлено обозначение «E175-E2», состоящее из букв и цифр, выполненных через дефис.

Решением Роспатента от 06.02.2015 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки, ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой сочетание отдельных букв и цифр, не имеющих характерного графического исполнения. В этой связи заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана, поскольку оно полностью состоит из неохраноспособных элементов.

Экспертиза на представленные заявителем доводы, изложенные в корреспонденции от 01.12.2014, отмечает следующее:

- нельзя согласиться с аргументами заявителя, что заявленное обозначение представляет собой изобретенное сочетание и носит оригинальный характер;

- сведения о компании - заявителе, сфере ее деятельности, а также информация о признании заявленного обозначения охраноспособным в странах Европейского Союза, не могут быть признаны достаточными для доказательства приобретения различительной способности рассматриваемым обозначением;

- на приведенные примеры регистраций товарных знаков по свидетельствам №№214568, 199940, 263430, 268319, 194446, 214599, экспертиза сообщила, что делопроизводство по каждой заявке проводится отдельно.

В возражении от 12.05.2015 заявителем выражено несогласие с указанным решением, которое мотивировано следующими доводами:

- нельзя согласиться с экспертизой в том, что заявленное обозначение состоит исключительно из букв и отдельных цифр, поскольку оно представляет собой их изобретенное сочетание, способное выполнять индивидуализирующую функцию, свойственную товарным знакам;

- ни один другой производитель товаров, аналогичных заявленным товарам, не использует на рынке подобного сочетания для индивидуализации своей продукции, что говорит об оригинальности данного обозначения;

- заявитель является известным производителем летательных аппаратов. Латинская буква «Е» в составе заявленного обозначения указывает на продукцию компании Embraer, а цифры указывают на конкретный тип самолета. Такая практика является общепринятой среди авиастроительных компаний;

- Embraer E-Jet - семейство двухмоторных узкофюзеляжных пассажирских самолётов средней дальности производства бразильской компании Embraer. Включает в себя четыре модификации: E-170, E-175, E-190 и E-195. E-Jet был анонсирован на авиасалоне в Ле Бурже в 1999 году. Серийное производство началось с 2002 года;

- Embraer - бразильская авиастроительная компания, один из лидеров мирового рынка пассажирских региональных самолётов. Штаб-квартира — в городе Сан-Жозе-дус-Кампус, штат Сан-Паулу. Основана в 1969 году как компания, контролируемая государством;

- компания выпускает коммерческие (специализируется на региональных лайнерах), корпоративные, военные, сельскохозяйственные самолёты. Производственные мощности сконцентрированы в Бразилии. Компания располагает испытательной площадкой с одной из самых протяжённых взлётно-посадочных полос в мире (около 5000 м);

- к 2010 году компания делила третье-четвёртое место с канадской Bombardier среди крупнейших поставщиков коммерческих авиалайнеров, уступая компаниям Boeing и Airbus. За 2009 год компания поставила коммерческим заказчикам более 240 самолётов, за 2012 год — 205. Численность персонала — 17 тыс. человек (2005 год);

- выручка компании в 2005 год — \$4,2 млрд., чистая прибыль — \$332 млн. (<https://ru.wikipedia.org/wiki/Embraer>);

- учитывая изложенное, заявленное обозначение использовалось и используется в Российской Федерации, о чем свидетельствуют прилагаемые к возражению документы. В этой связи можно констатировать факт, что оно приобрело дополнительную различительную способность и всегда ассоциировалось с заявителем;

- вместе с тем, заявитель не претендует на получение исключительных прав и охрану отдельных букв и цифр, включенных в состав заявленного обозначения, однако не может согласиться с тем, что сочетание данных элементов, дающее иное впечатление, чем от восприятия его отдельных составляющих частей, безусловно обладающее индивидуализирующей способностью, неохраноспособно;

- заявитель просит принять во внимание тот факт, что на его имя предоставлена правовая охрана обозначению «E2» по заявке № 2013720463;

- регистрация заявленного обозначения была произведена в других странах, в том числе, в странах Европейского Союза (СТМ № 011902632), где рассматриваемое обозначение в целом было признано охраноспособным.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 12 класса МКТУ.

К возражению приложены распечатки с различных сайтов сети Интернет (1).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (18.06.2013) 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 заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 приобрели различительную способность в результате их использования.

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, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

Заявленное на государственную регистрацию обозначение «E175-E2» представляет собой комбинацию из буквенных и цифровых элементов, выполненных через дефис шрифтом, близким к стандартному, в черно-белом цветовом сочетании. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ «летательные аппараты, самолеты, вертолеты, авиатехника, аэропланы, воздушно-космические самолёты, воздушные суда, воздушные транспортные средства и части, детали, компоненты для них; все вышеупомянутые товары, включенные в 12 класс».

Анализ заявленного обозначения показал, что оно не обладает различительной способностью, поскольку состоит из сочетания повторяющейся два раза буквы «Е» и

цифр, не имеющих оригинального графического исполнения. Соединение элементов «E175» посредством орфографического знака (дефиса) с элементом «E2» не приносит в обозначение дополнительной различительной способности, поскольку дефис сам по себе является несущественным и не придает обозначению в целом качественно иной уровень восприятия отличный от восприятия данных элементов без его начертания. В этой связи можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение само по себе не обладает различительной способностью в отношении заявленных товаров, как правомерно было отмечено в заключении экспертизы, и подпадает под положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Законодательством предусмотрено предоставление правовой охраны обозначению, не обладающему различительной способностью, при условии предоставления материалов, свидетельствующих о приобретении данным обозначением различительной способности в результате его использования до даты приоритета.

Представленные заявителем материалы (1) не доказывают приобретения различительной способности заявленного обозначения в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ, поскольку содержащаяся в них информация датирована позже даты приоритета (18.06.2013) и не относится к деятельности заявителя на территории Российской Федерации.

В этой связи, коллегия считает, что приведенные сведения не подтверждают факт того, что российский потребитель воспринимает заявленное обозначение в качестве средства индивидуализации товаров заявителя.

Исключение из правовой охраны элементов «E175-E2» заявленного обозначения не представляется возможным, поскольку оно, как указывалось выше, состоит исключительно из неохраноспособных элементов, которые являются единственными в обозначении.

Довод заявителя о предоставлении правовой охраны рассматриваемому знаку 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.

Оценивая вышеизложенное в совокупности, коллегия считает, что заявленное обозначение по заявке №2013720459 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных товаров.

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

отказать в удовлетворении возражения от 12.05.2015, оставить в силе решение Роспатента от 06.02.2015.